

# **BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-11-14, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6103\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6103_2013)

FR: TAF B-6103/2013 du 14 novembre 2014

IT: TAF B-6103/2013 del 14 novembre 2014

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Es sei die Eintragung der Marke 632534 HOLLYSTAR für die Klassen 9, 35, 36, 38, 41 und 42 gutzuheissen;

### **E. 3**

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin." Zur Begründung bestritt sie grösstenteils die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen. Auch die Vergleichszeichen seien nicht ähnlich, weil die Zeichenbestandteile nicht isoliert betrachtet werden dürften. Ohne Separation in ihre Einzelteile seien sie sowohl klanglich und schriftbildlich wie auch vom Sinngehalt her hinreichend verschieden. Bei der Widerspruchsmarke falle die Betonung auf den Zeichenbestandteil "TUI"; ihr Zusatz "Holly" werde mit dem Wort "Holiday" (Ferien) in Verbindung gebracht. Bei der angefochtenen Marke werde "Holly" dagegen als Hinweis auf Hollywood verstanden. Die angegriffene Marke sei denn auch für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von visuellen Medien und nicht für Ferien bestimmt. Deshalb seien die Zeichen nicht verwechselbar. G. Mit Beschwerdeantwort vom 20. Dezember 2013 bestritt die Beschwerdegegnerin die Vorbringen der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin übersehe insbesondere, dass der Vergleich der Dienstleistungen abstrakt nach der Registereintragung und nicht nach dem konkreten Gebrauch zu beurteilen sei. H. Mit Vernehmlassung vom 3. Januar 2014 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung ihrer angefochtenen Verfügung, die Beschwerde abzuweisen. I. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. J. Auf weitere Vorbringen der Parteien ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 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, soweit damit die Löschung ihrer Marke angeordnet wurde, 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) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). 1.2 Soweit die

Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen hat, ist ihre Verfügung inzwischen in Rechtskraft erwachsen (Urteile des BVGer B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 2 "Aromata/Aromathera"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 2 "Salamander/Salamander"). Ersucht die Beschwerdeführerin daher unter anderem um Gutheissung der Eintragung ihrer Marke für Dienstleistungen, für die sie bereits eingetragen ist, ist auf ihr Begehren nicht einzutreten (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 1.3 "Pallas/Pallas Seminare"). Beschwerdebegehren Nr. 2 ist stattdessen sinngemäss als Begehren, den Widerspruch abzuweisen, entgegenzunehmen und im beschränkten Umfang der Dienstleistungen aus Klassen 35, 36 und 41 darauf einzutreten als die Vorinstanz jenen gutgeheissen hat. 2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die zu vergleichenden Dienstleistungen seien mehrheitlich ungleichartig. Zum Beispiel könnten die für die angefochtene Marke in Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen nicht unter den Begriff "comptabilité" der Widerspruchsmarke aus Klasse 35 subsumiert werden. Bei Dienstleistungen des elektronischen Zahlungsverkehrs gehe es um die Ermöglichung der bargeldlosen Bezahlung, zum Beispiel mit Kreditkarte, nicht aber um Buchhaltungsdienste. Auch seien die beidseits beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 41 nicht gleichartig. Die Vorinstanz hingegen hat in ihrem Entscheid eine weitgehende Gleichheit und zumindest starke Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen bejaht. Die Beschwerdegegnerin schliesst sich dieser Argumentation an und unterstreicht insbesondere die Gleichartigkeit von bargeldlosem Zahlungsverkehr und Buchhaltung. Die Beschwerdeführerin trägt sodann vor, weder aufgrund ihres Klanges noch des Schriftbilds oder Sinngehalts seien sich die Vergleichszeichen ähnlich. Weil die Betonung bei der Widerspruchsmarke auf dem Zeichenbestandteil "TUI", bei der angefochtenen Marke aber auf "Holly" liege, gelte dies schon auf klanglicher Ebene. Ferner werde die Widerspruchsmarke mit einem Unterbruch zwischen den beiden Wörtern, das angefochtene Zeichen dagegen in einem Zug ausgesprochen und als ein Wort wahrgenommen. Das Schriftbild sei verschieden, weil die Vergleichszeichen aus unterschiedlichen Wörtern bestünden; das Widerspruchszeichen werde mit einem Leerschlag getrennt und beim angefochtenen Zeichen werde das "S" grossgeschrieben. Auch sei das gemeinsame Element "Holly" jeweils unterschiedlich positioniert. Bezüglich des Sinngehalts werde das Element "Holly" bei der angefochtenen Marke mit Hollywood in Verbindung gebracht, da das Zeichen im Zusammenhang mit der Vermietung von Filmen verwendet werde. Die Widersprechende sei eine bekannte Reiseveranstalterin, weshalb ihr Zeichenbestandteil "Holly" mit Holiday (Ferien) assoziiert werde; deswegen komme diesem Element eine schwache Kennzeichnungskraft zu. Es liege keine Verwechslungsgefahr vor, weil der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke ("TUI") in der angefochtenen Marke nicht erscheine und für den Zeichenbestandteil "Holly" ein schwacher Schutzzumfang bestehe. Die Vorinstanz hält dem entgegen, der Zeichenbestandteil "Holly" werde in beiden Marken selbständig wahrgenommen. Eine Aufteilung der angefochtenen Marke in "Holly" und "Star" liege nahe, da "Star" mit grossem S geschrieben sei. "TUI" sei die Abkürzung für "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" oder "Telefon User Interface" und bezeichne daneben eine Stadt in Spanien, eine chinesische Gottheit und eine neuseeländische Vogelart. "Holly" bedeute auf englisch Stechpalme, werde von den Verkehrskreisen aber als unbestimmter Begriff wahrgenommen, da diese Bedeutung nicht zum englischen Grundwortschatz zähle. "Star" stehe im deutschen Sprachgebrauch für eine berühmte Persönlichkeit, wirke daher anpreisend und präge den Gesamteindruck der Marke nicht. Trotz gegebenenfalls erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise bestehe eine

Verwechslungsgefahr, da "Holly" ganz im prägenden Anfang der angefochtenen Marke übernommen werde. Selbst wenn die Verkehrskreise Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen könnten, sei die Gefahr von Fehlzurechnungen im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Beschwerdegegnerin bestreitet insbesondere die Sinnassoziation von "Holly" mit Holidays ("Ferien") oder "Hollywood" aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise und betont, der tatsächliche Gebrauch und die Gebrauchsabsicht des Inhabers seien für die Beurteilung der Frage der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen.

### **E. 3.1**

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke 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 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/ Gallay"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

### **E. 3.2**

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Vergleichszeichen ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. Eugen Marbach, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., 2009, N. 180; derselbe, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 [zit. sic! 2007]; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 41; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2766/2013 vom 28. April 2014 E. 3.3 "Red Bull/Bulldog"; B 3541/ 2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise das fragliche Produkt sich richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson").

### **E. 3.3**

Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteil des BVGer B-4536/2007 E. 5.1 "Salamander/Salamander"; David, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; B 4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.1 mit weiteren Hinweisen "Salamander/Salamander"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G

mode/Gmode"; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 299 f.). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen dagegen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteile des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.1 "Salamander/Salamander"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini"; RKGE vom 16. August 2004, in: sic! 11/2004 S. 864 E. 6 "Harry/Harry's Bar Roma"; Marbach, a.a.O., N. 853 ff.).

### **E. 3.4**

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.2 "Connect/Citroën Business Connected"; vgl. auch Marbach, a.a.O., N. 705). Irrelevant ist im Widerspruchsverfahren (soweit nicht auf den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke abgestellt wird), welche Verkehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteile des BVGer B 3369/ 2013 vom 12. März 2014 E. 2.2 "Xolair/Bloxair"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadratischer Rahmen/Quadratischer Rahmen"). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 168 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, a.a.O., N. 872 ff.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 389 E. 5.a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion/Radiomat"). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks"). 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"; 119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; Marbach, a.a.O., N. 867; David, a.a.O., N. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-2996/2011 vom 30. November 2012 E. 6.2 "Skincode/Swisscode"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2 "Sansan/Santasana"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 136 f.).

### **E. 3.5**

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird; eine mittelbare, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.).

### **E. 3.5.1**

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist insbesondere der Einfluss kennzeichnungsstarker Zeichenbestandteile auf das Erinnerungsbild der Marke in deren Gesamteindruck zu berücksichtigen. Eine hohe Kennzeichnungskraft erhöht die Wahrscheinlichkeit von Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers. Starke Marken als Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit verdienen einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; BGE 126 III 321 E. 6b/cc "Rivella/Apiella"). Als stark gelten Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder wegen ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (Urteil des BVGer B-3369/2013 vom 12. März 2014 E. 2.2 "Xolair/ Bloxair"; Marbach, a.a.O., N. 979 mit weiteren Hinweisen). Auch die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie wird zugunsten ihres Schutzzumfangs berücksichtigt, falls die weiteren Serienmarken dem Publikum infolge ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (Urteil des BVGer B-7541/2006 E. 8 "Quadratischer Rahmen"; Entscheide der RKGE in sic! 2005 S. 805 "Suprême des Ducs", sic! 1998 S. 198 E. 2b "Torres").

### **E. 3.5.2**

Ganz oder partiell kennzeichnungsschwach ist demgegenüber eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 5 "Murolino/ Murino"; B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump/Jumpman"; B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat]"). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ferner ist der Schutzzumfang einer Marke kleiner und erscheint diese verwässert, wenn bereits viele ähnliche Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden oder allgemein üblich sind (Urteil des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 "La City/T-City"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 103 ff.).

### **E. 3.5.3**

Grundsätzlich genügt eine Ähnlichkeit im Wortklang oder im Schriftbild der Marken um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (Urteil des BVGer B-2766/2013 vom 28. April 2014 E. 2.3 "Red Bull/Bulldog"; RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 11/2006, S. 761 E. 4 mit Hinweisen "McDonald's/ McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.; Marbach, a.a.O., N. 875). Dennoch sind beim Zeichenvergleich alle Unterschiede und Argumente, welche die Gefahr von Fehlzurechnungen im Einzelfall beeinflussen, so auch eine auffällig abweichende Silbe oder ein unterschiedlicher Sinngehalt des angefochtenen Zeichens, zu berücksichtigen (BGE 126 III 321 E. 3c "Rivella/Apiella"; BGE 121 III 380 E. 3a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B 4511/2012 vom 8. August 2014, E. 7.4 "Drossara/Drosiola"). Erschöpft sich die Übereinstimmung mit einer Marke in einem rein beschreibenden Element, ist die Verwechslungsgefahr eher zu verneinen. Sie ist jedoch eher zu bejahen, wenn die angefochtene Marke nur in schwachen Elementen von der Widerspruchsmarke abweicht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 6.5 und 7.1.3 "Land Rover/Land Glider"; B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 5.1 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum"; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E.

E. 6 ff. "Eco-Clin/Swiss Edo Clean [fig.]").

#### **E. 4**

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Hauptsächlich von einer erwachsenen, konsum- und mediengewöhnten Letztabnehmerschaft, aber auch von Fach- und Berufskreisen zu geschäftlichen Zwecken werden Dienstleistungen des elektronischen Zahlungsverkehrs in Klasse 36 und der Ausbildung und Beratung, der Film- und Videoproduktion, der Publikations- und Unterhaltungsindustrie in Klasse 41 nachgefragt, für die die Marke der Beschwerdeführerin eingetragen ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2001 vom 17. April 2013 E. 4.1 "Intel Inside"; B-2609/2013 vom 28. August 2013 E. 4.2 "Schweizer Fernsehen"). An Fachleute mit erhöhten Marktkenntnissen und besonderer Aufmerksamkeit richten sich hingegen die Werbe- und Buchhaltungsdienstleistungen, die Organisation von Sportanlässen und die Übersetzungsdienstleistungen in den Klassen 35 und 41.

#### **E. 5**

Aus Sicht dieser Verkehrskreise sind die Dienstleistungen zu vergleichen.

##### **E. 5.1**

Werbung, elektronische Werbung, Marketing, Unterhaltung, Radio- und Fernsehunterhaltung, Sport- und Kulturveranstaltungen in den Klassen 35 und 41, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, sind begrifflich mit "Publicité, y compris publicité sur Internet, marketing", "divertissement", "divertissement radiophonique, divertissement télévisuel", organisation et animation de manifestations culturelles et sportives" der Widerspruchsmarke identisch.

##### **E. 5.2**

Die Dienstleistungen "paiements électroniques; transaction financière et facturation par électronique" in Klasse 36 ermöglichen Zahlungsanweisungen, Finanztransaktionen und eine Rechnungsstellung an Dritte via Internet, wie sie von grossen Banken angeboten werden. Dass sie mit Buchhaltung ("comptabilité") aus Klasse 35 unter den gemeinsamen Oberbegriff der "Finanzdienstleistungen" subsumiert werden können, wie die Vorinstanz argumentiert, und dass derartige Banken in anderem Zusammenhang auch Buchhaltung als Dienstleistung erbringen, beziehungsweise, wie die Beschwerdegegnerin darlegt, dass Buchhaltungsfirmen für kleine und mittlere Unternehmen oft Löhne abrechnen und entsprechende Zahlungen auslösen, bedeutet allerdings erst eine Überschneidung der Vertriebskanäle, die für die Annahme von Gleichartigkeit als solche nicht ausreicht (Marbach, a.a.O., Rz. 835). Als Begriff umfasst "comptabilité" nur die korrekte Notation wirtschaftlicher Aktivitäten einer natürlichen oder juristischen Person (Le Grand Robert de la langue française, 2. Aufl. 2001, S. 376). Das Wort bezeichnet klassisch einen eigenen Markt und sogar Beruf einer regelkonformen kaufmännischen Buchführung, wie ihn nicht nur Unternehmen nachfragen und welcher typischerweise eine andere Ausbildung erfordert und andere technische Voraussetzungen stellt als die Dienstleistung des elektronischen Zahlungsverkehrs. Dass ein Buchhalter seinen Klienten die Dienstleistung elektronischer Zahlungsmöglichkeiten anbietet, ist kaum zu erwarten. Die Widerspruchsmarke ist darum gegenüber der Eintragung der angefochtenen Marke in Klasse 36 ungleichartig. Insoweit ist die Beschwerde gutzuheissen und eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen.

### **E. 5.3**

Anders verhält es sich mit dem Organisator von Ausbildungs-, Unterhaltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen, von dem als Ankündigung oder als eigenständige Dienstleistung natürlicherweise Ansagen und Informationen über seine und Dritt-Veranstaltungen erwartet werden. Als gleichartig erweisen sich darum die Vermittlung von Informationen über Ausbildung, Unterhaltung, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie die Information und redaktionelle Zusammenstellung von Informationen über Filme und ihre elektronische Publikation der angefochtenen Marke einerseits mit dem Angebot solcher Veranstaltungen und solcher Filme bei der Widerspruchsmarke in Klasse 41 andererseits. Ebenso ist Gleichartigkeit zwischen der Online-Publikation von Büchern, Katalogen und Zeitschriften sowie der Vermietung von Filmen auf der einen Seite mit Streaming und elektronischer Publikation von Werken in Klasse 41 bei der angefochtenen Marke andererseits anzunehmen.

### **E. 6**

Weiter ist die Frage der Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

#### **E. 6.1**

Die viersilbige Widerspruchsmarke wie auch die dreisilbige angefochtene Marke werden je als Abfolge von zwei Wörtern ausgesprochen, deren eines übereinstimmend "Holly", das andere mit "TUI" und "-star" aber sehr unterschiedlich lautet. In der Widerspruchsmarke ist "Holly" das zweite, in der angefochtenen Marke hingegen das erste Wort. Bei "TUI" und "Holly" wandern die Artikulationsstellen im Mund vom vorderen oder mittleren zum hinteren Gaumenbereich, während das einsilbige "-star" vor allem im mittleren Gaumen geformt wird (vgl. Hadumod Bussmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, 2. Aufl., 1990, Schlagwort "Vokal" und "Konsonant"; Günther Grewendorf/Fritz Hamm/Wolfgang Sternfeld, Sprachliches Wissen, 3. Aufl. 1989, S. 52). Auf phonetischer Ebene stimmen die Vergleichszeichen somit nicht überein, aufgrund des identischen Elements "Holly" sind sie sich jedoch ähnlich.

#### **E. 6.2**

Auch im Schriftbild fällt in beiden Vergleichszeichen das Element "Holly" auf, welches in der Widerspruchsmarke mit einem Leerschlag und in der angefochtenen Marke durch den nachfolgenden Grossbuchstaben vom anderen Wort getrennt wird. "Holly" ist um zwei Buchstaben länger als das vorangehende "TUI", weshalb es trotz der Grossbuchstaben von TUI nicht übersehen wird. Die beiden Marken sind daher aufgrund des gemeinsamen Elements "Holly" auch optisch einander ähnlich.

#### **E. 6.3**

Zu prüfen ist der Sinngehalt der Vergleichszeichen.

##### **E. 6.3.1**

Der Zeichenbestandteil "TUI" hat keinen originären Sinn, während das in Kennzeichen und Werbung häufig anzutreffende Wort "-star" (ursprünglich englisch für Stern) ohne Gedankenaufwand als proklamative Anpreisung für ein angeblich bekanntes und bestes Angebot verstanden wird (vgl. Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6 "Swissprimbeef/Appenzeller Prim[e] Beef"; B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 "Chic/Lip Chic").

### **E. 6.3.2**

Das Wort Holly (Stechpalme) zählt nicht zum englischen Grundwortschatz und wird den massgeblichen Verkehrskreisen daher nicht geläufig sein (Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 "Swissprimbeef/Appenzeller Prim[e] Beef"; B-5484 vom 22. Juli 2014 E. 5.2-5.3 "Companions"). Auch dass jene dabei ohne Zuhilfenahme der Fantasie an "Holiday" oder "Hollywood" denken, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, erscheint angesichts seiner nicht ungewöhnlichen Wortbauweise spekulativ und ist im Zusammenhang mit den hier zu prüfenden Waren und Dienstleistungen nicht zu erwarten.

### **E. 7**

Abschliessend ist in einem wertenden Gesamteindruck zu entscheiden, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.

#### **E. 7.1**

Diese Beurteilung ist im vorliegenden Fall besonders vom Stellenwert abhängig, der im Erinnerungsbild der Widerspruchsmarke dem Bestandteil "TUI" zugemessen wird. Da "-star" auf Grund seiner Kürze und seines unspezifisch und direkt anpreisenden Sinngehalts die Erinnerung an die angefochtene Marke nur wenig prägt (E. 6.3.1), entscheidet sich die Frage der Verwechslungsgefahr vor allem danach, ob das Erinnerungsbild der Widerspruchsmarke durch das Markenwort "TUI" derart unterschiedlich erscheint, dass zwischen den Marken kein hinreichender gedanklicher Bezug mehr besteht, womit die Ähnlichkeit auf Grund des zweiten Wortes "Holly" trotz dessen identischer Übernahme für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichen würde. Für diese Frage ist der Einfluss des Bestandteils "TUI" auf "Holly" einerseits anhand der eigenständigen Bekanntheit von "TUI" und andererseits auf Grund des Zusammenspiels dieser Wörter im Gesamteindruck der Widerspruchsmarke zu prüfen.

#### **E. 7.2**

Die Beschwerdeführerin macht hierzu namentlich geltend, das Wort "TUI" sei als Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke anzusehen, da es auch in weiteren Marken der Widersprechenden wie "TUI Cars", "TUI Hotels", "TUI Travel", "TUI Cruises" usw. vorkomme. Damit nimmt sie, im Sinne eines Umkehrschlusses gegen einen Schutz der Widerspruchsmarke, was die Übernahme von deren Bestandteil "Holly" betrifft, implizit auf die Praxis zum Schutz von Serienmarken im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr Bezug. Die Berücksichtigung von Serienmarken durchbricht aus Gerechtigkeitsüberlegungen, wie der Schutz bekannter Marken (vorne, E. 3.5.1), das Konzept der Verwechslungsgefahr, soweit dieses auf der Wahrnehmung, Erwartung und Aufmerksamkeit der Verkehrskreise aufbaut. So wird bekannten Marken zum Schutz der durch aktive und aufwändige Kommunikation erworbenen Kennzeichnungskraft selbst dann ein erweiterter Schutzzumfang gewährt, wenn die überdurchschnittliche Wiedererkennung ihrer Marke eine rein wahrnehmungsbezogene Verwechslung mit dem anderen Zeichen gerade verhindert und die Bekanntheit somit eigentlich ein Argument gegen und nicht für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslung darstellen würde (BGE 122 III 387 E. 2b "Kamillosan"; BGE 127 III 170 E. 3b/dd "Securitas"; vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Diss. Bern 2000, S. 196 f., 202 f.; Jürg Müller, Kollisionen von Kennzeichen, Bern 2010, S. 160 f.). Diese erhöhte Schutzwirkung gilt auch für die Übernahme von Serienmarkenbestandteilen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 78), lässt sich aber nicht zum Nachteil eines wenig bekannten Markenbestandteils der

Widerspruchsmarke umkehren, der mit dem bekannten Bestandteil kombiniert wird. Die Markenserie würde sonst, wie eine allfällige Bekanntheit von "TUI", welche die Parteien vorliegend allerdings nicht geltend machen, für den Inhaber zur unerwünschten Belastung. Bei Marken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekanntem Bestandteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekanntem Bestandteil betrifft, nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "Intel inside/Galdat inside"; B 4753/2012 vom 18. April 2013 E. 7 "Connect/Citroën Business Connected").

### **E. 7.3**

Ohne Rücksicht auf seine Verkehrsgeltung als Hausmarke der Beschwerdegegnerin wirkt das Fantasiewort TUI zwar ungewohnt und exotisch, doch vermag es das um eine Silbe und zwei Buchstaben längere HOLLY nicht in den Hintergrund zu drängen. TUI macht eher den Eindruck eines fremdsprachlichen Artikels oder einer Präposition für das nachfolgende Wort, welches das Erinnerungsbild der Marke darum massgeblich mitprägt. Die angefochtene Marke übernimmt aus dem Widerspruchszeichen den Bestandteil HOLLY unverändert und positioniert ihn als ihren prägenden Anfang. Durch den schwachen und darum deutlich untergeordneten Abschluss "-star" unterscheidet sie sich zwar nach dem Gesagten im direkten Vergleich von der Widerspruchsmarke, nicht aber hinreichend, um auch die Erwartung einer wirtschaftlichen Verbundenheit der Marken zu verhindern, so dass im Einklang mit der Vorinstanz das Bestehen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr bejaht werden muss. Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen und der Widerspruch für alle eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 36 abzuweisen. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

### **E. 8.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin zu ungefähr vier Fünfteln, die Beschwerdegegnerin ungefähr zu einem Fünftel kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

### **E. 8.2**

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). Die Schätzung des Streitwertes 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 "Turbinefuss" mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen und der Beschwerdeführerin zu Fr. 3'200.- sowie der Beschwerdegegnerin zu Fr. 800.- aufzuerlegen.

### **E. 8.3**

Beide Parteien haben einander für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Diese umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Wird, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest. In Anbetracht der Stellungnahmen der Parteien im einfachen Schriftenwechsel erscheint eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) und der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 500.- für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren als angemessen.

#### **E. 8.4**

Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorcala).

#### **E. 9**

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

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