

# **BVGer B-6456/2019 vom 13. Juli 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-07-13, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6456\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6456_2019)

FR: TAF B-6456/2019 du 13 juillet 2021

IT: TAF B-6456/2019 del 13 luglio 2021

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) beim Beschwerdeführer gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 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 Dienstleistungen der Klasse 35 und 43 beansprucht. Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich an ein zwar breites, aber typischerweise geschäftlich interessiertes Publikum (vgl. Urteil des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 3.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnect [fig.]"). Dienstleistungen der Klasse 43 hingegen richten sich an das breite Publikum. Insgesamt kann damit von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ausgegangen werden.

#### **E. 4**

Als nächstes ist die Gleichartigkeit der Dienstleistungen zu prüfen.

##### **E. 4.1**

Die Vorinstanz bejahte die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Klasse 35 Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten Klasse 43 Dienstleistungen zur

Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen und den folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke Klasse 35 Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung Klasse 43 Beratung in Bezug auf Hotels

#### **E. 4.2**

Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Dienstleistungen Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels der Klasse 35 sowie Beratung in Bezug auf Hotels der Klasse 43 mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gleichartig seien. Die Gleichartigkeit in den übrigen Dienstleistungen ist indes nicht bestritten. Entsprechend werden vorliegend nur die tatsächlich angefochtenen Dienstleistungen behandelt.

#### **E. 4.3**

Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung einen anderen Abnehmerkreis hätten und einem anderen Markt zugeordnet werden müssten, als die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke. Denn die angefochtene Marke konzentrierte sich auf die Beratungstätigkeit, wohingegen die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Tätigkeiten der zu beratenden Art darstellten. Einen fließenden Übergang zwischen beratender Tätigkeit und der Tätigkeit an und für sich sieht der Beschwerdeführer nicht. Demgegenüber ist die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass es durchaus Anbieter gebe, welche sowohl Beratung als auch tatsächliche Geschäftsführung als Service anbieten würden.

#### **E. 4.4**

Es ist in der Tat so, dass zwischen der Beratung einer Tätigkeit und der Tätigkeit selbst nicht ohne weiteres eine Gleichartigkeit besteht. Die Beratung im Bereich Restauration hat bspw. gänzlich andere Abnehmer und benötigt anderes Know-How, als die Dienstleistung Restauration selbst. Dieser Unterschied fällt indes nicht in jedem Fall so deutlich aus. Vorliegend sind einerseits Beratungsdienstleistungen im Bereich Verwaltung, Leitung und Hotels an und für sich, andererseits Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung beansprucht. Das erforderliche Know-How sowie die einzusetzenden Mittel sind hierfür in beiden Fällen - wenn nicht identisch - so zumindest sehr ähnlich. Auch die Abnehmerkreise sind dieselben, nämlich Gaströunternehmer. Wie die Beschwerdegegnerin aufzeigt, gibt es denn auch Unternehmen, welche sowohl Beratung in Geschäftsführung von Gastrobetrieben als auch die Geschäftsführung von Gastrobetrieben an und für sich anbieten. Auch im klassischen Treuhandgeschäft ist bspw. das Anbieten von Beratung und die Ausführung der tatsächlichen Arbeit ein fließender Übergang, wenn es um Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung oder Büroarbeiten geht. Im vorliegenden Fall erscheint es daher artifiziell, zwischen der Beratungstätigkeit und der Tätigkeit an und für sich unterscheiden zu wollen. Eine markenrechtliche Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten der Klasse 43 der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels der Klasse 35 sowie Beratung in Bezug auf Hotels der Klasse 43 ist somit gegeben.

#### **E. 4.5**

Dass die angefochtenen Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen eingeordnet sind, ist dieser Erkenntnis nicht abträglich, da die Nizzaklassifikation lediglich ein mögliches Indiz der Gleichartigkeit ist, jedoch keinerlei präjudizierende Wirkung hat (vgl. Urteil des BGR 4C\_392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 3.3 "MERCI/Merci [fig.]"). Auch der vom Beschwerdeführer zitierte Entscheid des EUIPO B 3 021 774 (FTI Touristik GmbH ./ FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH), welcher keine Gleichartigkeit der genannten Dienstleistungen erkennt, vermag an dem Gesagten nichts zu ändern. Einerseits sind Entscheide des EUIPO im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht bindend, andererseits ist der zitierte Entscheid lediglich sehr summarisch und pauschal begründet, ohne auf die Differenzierung zwischen der Beratung einer Tätigkeit und der Tätigkeit selber einzugehen. Entsprechend kann der Beschwerdeführer aus diesem Entscheid nichts zu seinen Gunsten ableiten.

## **E. 5**

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wortmarke "Giardino" und die Wortbildmarke "giardino (fig.)" gegenüber.

### **E. 5.1**

Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.>"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.>"; je m.H.).

### **E. 5.2**

Die Widerspruchsmarke besteht vorliegend einzig aus dem Wort giardino. Die angefochtene Marke besteht aus dem Wort giardino, allerdings in einer stilisierten Schriftart und ohne Grossbuchstaben. Dem Wort sind weiter fünf Sterne beigefügt. Diese Sterne vermögen den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht derart zu verändern, dass die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke verschmölze, sodass ihre Individualität verloren ginge. Eine Ähnlichkeit der Zeichen ist damit zu bejahen.

### **E. 6.1**

Der Beschwerdeführer argumentiert, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei allerdings derart gering, dass die Widerspruchsmarke dem Gemeingut zuzurechnen sei. Dadurch resultiere eine Übereinstimmung in lediglich gemeinfreien Teilen, weshalb die Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Im Folgenden ist somit die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen.

### **E. 6.2**

Das Wort giardino bedeutet auf Deutsch Garten. Ein Zeichen, welches genau den Ort der beanspruchten Dienstleistungen direkt beschreibt, ist in der Tat nicht unterscheidungs- bzw.

kennzeichnungskräftig (vgl. Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 5.2.2 "Palace [fig.] und B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.3 "Grand Casino Luzern"). Dies könnte für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 zutreffen. Allerdings ist vorliegend zu beachten, dass die Widerspruchsmarke mit einem Disclaimer versehen wurde. Von den beanspruchten Dienstleistungen werden jene ausgenommen, die in Gärten erbracht werden. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wäre es unstatthaft, die mittels Disclaimer vom Markenschutz ausgeschlossenen Arten der Dienstleistungen zu einem späteren Zeitpunkt als Grund heranzuziehen, um eine Marke als Gemeingut zu charakterisieren (Urteil des BVGer B 552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 6.1 "Hirsch/Apfelhirsch"). Aufgrund des Ortes der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen wird vorliegend die Kennzeichnungskraft daher nicht geschwächt. Weitere Gründe, wieso die Widerspruchsmarke als kennzeichnungsschwach zu beurteilen wäre, bringt der Beschwerdeführer nicht vor.

### **E. 6.3**

Es kann damit mindestens von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen kann offenbleiben, ob die Kennzeichnungskraft durch erhöhten Gebrauch bzw. durch Verwendung einer Serienmarke gesteigert ist.

### **E. 7**

Letztlich ist die Verwechslungsgefahr aufgrund der besprochenen Kriterien zu bestimmen. Vorliegend besteht Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise. Die Widerspruchsmarke hat mindestens eine normale Kennzeichnungskraft. Die ältere Marke wird integral in die jüngere übernommen und leicht modifiziert sowie mit einem geringfügigen grafischen Element ergänzt. Die Modifikation und das grafische Element vermögen allerdings das ältere Zeichen nicht zum Verschwinden zu bringen. Insgesamt kann damit eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

### **E. 8.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer 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 im Parallelverfahren B-6432/2019 der Sachverhalt sowie die Rechtsfragen ähnlich gelagert sind, wie im vorliegenden Verfahren, rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten zu reduzieren. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 3'500.- festzusetzen.

### **E. 8.2**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'600.- als gerechtfertigt.

#### **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 wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.

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