

BVGer B-6783/2017 vom 18. März 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-03-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6783_2017

FR: TAF B-6783/2017 du 18 mars 2019

IT: TAF B-6783/2017 del 18 marzo 2019

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerden zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerinnen sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), haben die verlangten Kostenvorschüsse fristgerecht geleistet (Ar. 63 Abs. 4 VwVG) und ihre Beschwerden jeweils frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren 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 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay"). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").

E. 2.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist anhand der Einträge im Markenregister zu beurteilen (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Können die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen, dass die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen in Anbetracht ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt werden, ist sie zu bejahen (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]", B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.>"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 117). Bei Dienstleistungen ist entscheidend,

dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. Dezember 2002 E. 4 "Visart/Visarte", in: sic! 2003 S. 343 ff.). Gleichartig heisst also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, S. 210). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 154).

E. 2.3

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N.41). Einschlägig hierfür ist die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.>"; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke bestehen. Bei kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Für den Gesamteindruck ausschlaggebend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente eines Zeichens, während die lediglich kennzeichnungsschwachen Wort- oder Bildelemente diesen nur marginal tangieren. Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zeichenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana").

E. 2.4

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.>"). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer 7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"; Marbach, a.a.O., N. 979). Die Bekanntheit einer Marke führt in der Regel zu einem grösseren Schutzzumfang, jedoch nicht zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine fehlende Waregleichartigkeit lässt sich nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, da anderenfalls das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 5.6 "Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.>").

E. 2.5

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der Zeichenähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 5 "Gallo/Gallay [fig.]").

E. 3

Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke, die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, sind aus Sicht der weniger markterfahreneren und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Waren "Computersoftware; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" sind insgesamt an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft gerichtet, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um aufwändigere Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. Urteile des BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016 E 4 "Moto/Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "Intel Inside/Galdata Inside"). Die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Telekommunikation wenden sich mehrheitlich an ein mediengewöhntes und -konsumierendes, privates Publikum, werden aber auch von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken nachgefragt. Die Abnehmer werden bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen in der Regel einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Urteile des BVGer B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 3 "Swissix Swiss Internet Exchange [fig.]/IX SWISS"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4.1 "Yello/Yellow Lounge"). In Klasse 39 beansprucht die Beschwerdeführerin 2 für das hinterlegte Zeichen Schutz für Reise-, Transport- und Logistkiddienstleistungen, die der Beförderung von Personen und Gütern dienlich sind. Diese richten sich einerseits an Privatpersonen, andererseits an Fachkreise der Speditions- und Logistikbranche. Während für Privatpersonen von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist, kann für Fachkräfte mit einer höheren Aufmerksamkeit gerechnet werden. In Klasse 42 richtet sich die Widerspruchsmarke schliesslich an ein geschäftlich interessiertes, wenn auch breites, Publikum mit erhöhter Aufmerksamkeit.

E. 4.1

Die Vorinstanz geht von Identität hinsichtlich der in Klasse 9 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus, was von den Parteien nicht bestritten wird. Strittig ist hingegen die Gleichartigkeit mit Bezug auf die Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" in Klasse 35 der angefochtenen Marke.

E. 4.2

Mit Bezug auf "Werbung" in Klasse 35 hat die Vorinstanz eine Gleichartigkeit zu den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 38, 39 und 42 beanspruchten Dienstleistungen verneint. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin 2 sind die Dienstleistungen "Werbung" und "Telekommunikation" gleichartig, da Telekommunikationskanäle in der Werbebranche eine zentrale Stellung einnehmen. Die Beschwerdeführerin 1 verneint dies, da es keine Gleichartigkeit bewirke, dass Werbung auch per Internet erfolgen könne.

Telekommunikation als Dienstleistung wird durch technische Übermittlungsleistungen erbracht. Sie werden weder nach der Art des verwendeten Inhalts noch nach der Auswahl der Empfänger näher charakterisiert (BVGer, Urteil B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 "Home Box Office/Box Office", E. 7.3.1; Urteil B-203/2014 vom 5. Juni 2015, E. 4.2 "Swissix/Ix Swiss"; vgl. Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, "Telekommunikation"). Ihre Abnehmer sind sowohl Private als auch Geschäftskunden. Werbung hingegen wird allein von Geschäftskunden nachgefragt, die vor ihren Abnehmern auftreten, welche wiederum für Werbung empfänglich sind. Als Dienstleistung besteht Werbung hauptsächlich in der Wahl eines Inhalts, der wahrnehmbar und werblich wirkungsvoll dargestellt ist. Dieser Inhalt kann zwar auch als Teil der Leistung in geeigneter Form übermittelt werden. Bildet Telekommunikation insofern einen Bestandteil von Werbung, umfasst sie aber kaum die Übermittlungsleistung im technischen Sinn, sondern besteht sie in der Auswahl des richtigen Übermittlungswegs und Empfängerkreises, um eine maximale Wirkung mit minimalen Kosten zu erzielen. Die betrieblichen Voraussetzungen, um Telekommunikation anzubieten, überschneiden sich mit den betrieblichen Anforderungen an die Dienstleistung Werbung deshalb nicht. Dass die Erbringer von Werbung und von Telekommunikation übereinstimmen, wird vom Verkehr nicht erwartet. Die Dienstleistungen sind, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, nicht gleichartig.

E. 4.3

Die Vorinstanz hat auch eine - entfernte - Gleichartigkeit zwischen "Geschäftsführung; Unternehmensführung" in Klasse 35 der angefochtenen Marke und "industriellen Analyse- und Forschungsdienstleistungen" in Klasse 42 der Widerspruchsmarke festgestellt, da industriespezifische Analysen die Basis für Managemententscheidungen bilden könnten. Die Beschwerdeführerin 2 ist der Meinung, Analyse- und Managementdienstleistungen würden in der Regel aus einer Hand erbracht und stünden zu einander in einem sachlogischen Zusammenhang. Deshalb sei nicht bloss von einer entfernten, sondern von einer ausgeprägten Gleichartigkeit auszugehen. Die Beschwerdeführerin 1 verneint jede Gleichartigkeit mit der Begründung, industrielle Analysen würden in der Regel von Unternehmen extern eingekauft und setzen ein anderes Fachwissen als Geschäftsführung voraus. In der Tat vermögen Analysen und Forschungen als Grundlagen einer Geschäfts- und Unternehmensführung zu dienen. Auch für die Gleichartigkeit von Dienstleistungen kommt es aber nicht auf deren innere Beschaffenheit an, auf welche die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin 2 mit ihren Argumenten Bezug nehmen (vgl. E. 2.2). Industrielle Forschungs- und Analysedienstleistungen lassen sich vielmehr, im Gegensatz zu ökonomischen oder statistischen Analysen, nicht mit demselben Fachwissen wie Geschäfts- und Unternehmensführung erbringen, sondern setzen qualifizierte technische Kenntnisse über Fabrikation und Fertigung und industrielle Erfahrung voraus. Solches Wissen ist nach der Lebenserfahrung nicht in denselben Beratungsfirmen anzutreffen, wie in solchen, die Geschäftsführung anbieten. Entsprechend erwartet der Verkehr auch keine wirtschaftlich verbundene oder gemeinsame Herkunft solcher Dienstleistungen. Eine Gleichartigkeit ist zu verneinen.

E. 5

Sodann ist, beschränkt auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Der älteren Wortmarke UBER steht die Wort-/Bildmarke überall (fig.) gegenüber. Die Vorinstanz bejaht eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene infolge Übernahme des Bestandteils "uber". Die Beschwerdeführerin 2 ergänzt, die angefochtene Marke lehne sich auch auf der Ebene des Sinngehalts an die Widerspruchsmarke an, da sie die Botschaft "UBER für alle" vermittele. Die Beschwerdeführerin 1 verneint hingegen eine Zeichenähnlichkeit mit der Begründung, ihre Marke hebe sich mit dem Bildelement hinreichend von der älteren Marke ab und werde als Einheit bzw. als Wort "überall" verstanden, das Zeichen "uber" sei nicht mehr erkennbar. Die Wortmarke UBER besteht aus vier Buchstaben, wovon zwei Vokale (U-E) und zwei Konsonanten sind (B-R). Ausgesprochen wird das Wort "u b r". In der englischen Sprache wird es umgangssprachlich benutzt, um einen Superlativ von etwas auszudrücken und bedeutet übersetzt so viel wie "extrem" (www.pons.com). Es wird als Präfix verwendet und vor Adjektive gestellt, z.B. uber-billionaire (www.dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/learner-englisch/uber, abgerufen am 18. März 2019). Es ist indessen unwahrscheinlich, dass diese Bedeutung den massgeblichen Verkehrskreisen geläufig ist, der Begriff findet sich auch nicht in Schulwörterbüchern. Auch die Fachkreise der Computerentwicklung, -handhabung und des Transportwesens, bei welchen erweiterte Englischkenntnisse in ihrem Fachbereich angenommen werden können, dürften die Bedeutung des Begriffs nicht verstehen, da es sich um keinen geläufigen Ausdruck oder Fachbegriff handelt. Auch die Nähe zum deutschen Wort "über" ergäbe im Kontext von Computerforschung und Transportwesen keinen verständlichen Sinn. Somit wird die Widerspruchsmarke als Fantasiezeichen verstanden. Die Marke der Beschwerdeführerin 1 ist eine Wortbildmarke, die aus einem blau eingefärbten Symbol gefolgt vom in Kleinbuchstaben gehaltenen Worтеlement "überall" besteht. Das Symbol kombiniert zwei Kreise, wovon der eine nach unten leicht spitz zuläuft und der andere den ersten Kreis ringförmig umgibt. Die Buchstabenfolge UBER erscheint unverändert am Wortanfang der jüngeren Marke. Die grafische Ausgestaltung des Bildbestandteils, erinnert an einen Globus oder Pin zur Standortmarkierung, tritt allerdings bei der Gesamtbetrachtung des Zeichens hinter den Wortbestandteil zurück. Das Worтеlement "uber" macht zwei der drei Silben der angefochtenen Marke aus und bleibt in ihr deutlich erkennbar, was auf schriftbildlicher und phonetischer Ebene zu Ähnlichkeiten beider Zeichen führt. Mit Bezug auf den Sinngehalt bestehen zumindest aus Sicht der deutschsprachigen Verkehrskreise Unterschiede, da diese die angefochtene Marke, trotz fehlender Umlaute, als "überall" lesen werden. Die Deutung "UBER für alle" erscheint indessen weit hergeholt und würde im Übrigen am unterschiedlichen Sinngehalt nichts ändern. Aufgrund der übereinstimmenden und prägenden Wortanfänge ist eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

E. 6.1

Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. In der Tat kann dabei offen bleiben, ob die Bekanntheit der Widerspruchsmarke über ein durch Dritte erbrachtes Personenbeförderungsangebot hinausgeht. Zumal die identischen Dienstleistungen in Klasse 9 und 42 bereits einen strengen Beurteilungsmassstab nahelegen, bejahte die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zurecht bereits auf Grund der

Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Auch das wenig auffällige Bildelement vermag diese Gefahr nicht aufzuheben, weshalb selbst unter Berücksichtigung einer allfällig erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen ist.

E. 6.2

Im Ergebnis sind somit die angefochtene Verfügung zu bestätigen und beide Beschwerden abzuweisen.

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen beide Beschwerdeführerinnen vollumfänglich und sind in diesem Umfang kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 2 VwVG).

E. 7.1

Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwerts an Erfahrungswerte aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinefuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfahrungswert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen. Sie sind von den Parteien je zur Hälfte bzw. im Umfang von Fr. 2'250.- zu tragen und werden ihren Kostenvorschüssen von je Fr. 4'500.- entnommen. Die Differenz von Fr. 2'250.- wird ihnen aus der Gerichtskasse erstattet.

E. 7.2

Mangels Obsiegens wird keiner der Parteien eine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Vorinstanz hat als Behörde keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E. 8

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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