

BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-04-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7106_2014

FR: TAF B-7106/2014 du 24 avril 2017

IT: TAF B-7106/2014 del 24 aprile 2017

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, und sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) handelt es sich bei einer Marke um ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Erwerb des Markenrechts entsteht mit dem Registereintrag und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 und Art. 6 MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E. 2.2

Gestützt auf Art. 31 Abs. 1 MSchG i.V.m. Art. 3 MSchG kann der Inhaber der prioritätsälteren Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der jüngeren Markeneintragung Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmarke wurde am 14. Dezember 2010 mit Prioritätsdatum vom 29. Juni 2010 im internationalen Register eingetragen, währenddessen die angefochtene Marke am 23. August 2013 hinterlegt und am 25. Februar 2014 auf der Online-Schutzrechtsdatenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Der am 26. Mai 2014 von der Inhaberin der prioritätsälteren Marke erhobene Widerspruch erfolgte frist- und formgerecht (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 20 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

E. 3.1

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie 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 MSchG). Die Zweckbestimmung der Marke liegt darin, die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers zu individualisieren, um für die Abnehmer eine Unterscheidungsmöglichkeit und eine Entscheidungsgrundlage für ihre Produktwahl zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan"). Vor diesem Hintergrund erfolgt die Prüfung, ob zwei Zeichen verwechselbar sind. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von solchen Funktionsstörungen ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere halten oder wenn sie aufgrund der Zeichenähnlichkeit falsche wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten und insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.>"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.3 "Caddy/Top Caddy [fig.>"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. A. 2009, N. 955; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 11 f.).

E. 3.2

Soweit keine Nichtgebrauchseinrede entgegensteht, sind für die Prüfung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen die Registereinträge massgeblich (Urteil des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.2 "Caddy/Top Caddy [fig.>"; Gallus Joller, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket, eine marktübliche Verknüpfung oder eine enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteil des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.2 "Caddy/Top Caddy [fig.>"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 300). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.>"; Matthias Städeli / Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David / Frick, Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 3 N. 154).

E. 3.3

Ausschlaggebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in Schriftbild, Klang und Sinngehalt ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den Abnehmern hinterlassen. Weder schliesst die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks aus, dass ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke prägend oder dominierend wirken, noch verlangt sie, auf die Analyse der einzelnen Zeichenelemente zu verzichten. Als Beurteilungsgrundlage sind in erster Linie diejenigen Merkmale heranzuziehen, die sich eignen, im unvollständigen Erinnerungsbild der Abnehmer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen

(BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 121 ff.). Eine umfassende Prüfung der Zeichenähnlichkeit darf sich allerdings nicht darin erschöpfen, ausschliesslich die kennzeichnungskräftigen Bestandteile zu berücksichtigen. Zeichenelemente mit einer geringen Kennzeichnungskraft oder gemeinfreie Markenbestandteile sind gleichermassen in die Beurteilung miteinzubeziehen, und es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit sie das Markenbild prägen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/ Kamillan"; Marbach, SIWR III/1, N. 865; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 123 ff.). Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre spricht bereits der Ähnlichkeitsnachweis in einem der drei Aspekte Bild, Klang oder Sinngehalt für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteile des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 2.3 "Femibion [fig.]/Feminabiane"; B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Cayana"; Marbach, SIWR III/1, N. 875).

E. 3.4

In ständiger Rechtsprechung behandelt das Bundesgericht die kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht als Tatsachenfrage, sondern als frei überprüfbare Rechtsfrage (BGE 126 III 315 E. 4b "Rivella/Apiella" mit Hinweis auf BGE 126 III 239 E. 3a; 122 III 382 E. 1; 117 II 199 E. 2a). Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke beurteilt sich nicht abstrakt, sondern aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung der im Einzelfall relevanten Umstände. Eine umfassende Prüfung der Verwechslungsgefahr verlangt insbesondere, den Wechselwirkungen zwischen den Faktoren Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebührend Rechnung zu tragen (Urteil des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 2.3 "Femibion [fig.]/Feminabiane"); Joller, a.a.O., Art. 3 N. 45).

E. 3.5

Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeichnungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungsstarke Zeichen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/ Kamillan"; Urteil des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.6 "Caddy/Top Caddy [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 69; Willi, Art. 3 N. 17 ff.). Als kennzeichnungsstark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder durch einen intensiven Gebrauch eine überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Marbach, SIWR III/1, N. 979). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder einer langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteil B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E.3.5 "Caddy/Top Caddy [fig.]").

E. 3.6

Die Hinterlegerin hat für den Nachweis der Markenbekanntheit nicht den vollen Beweis zu erbringen, sondern sie muss diese nur glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küingsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]"). Hierfür ist nicht die volle Überzeugung der entscheidenden Behörde erforderlich, sondern es genügt, wenn die behaupteten anspruchsbegründenden Tatsachen aufgrund summarischer Kognition als wahrscheinlich gegeben erscheinen, auch wenn noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist,

dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrband [3D]"). Die Behörde würdigt alle relevanten Belege umfassend nach ihrer freien Überzeugung (Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BZP, SR 273]).

E. 3.7

In Anbetracht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zwischen der Widerspruchsmarke "F1" und der angefochtenen Marke "FiOne" (fig.) verneinte.

E. 4.1

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Ausgangspunkt für deren Bestimmung ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 49).

E. 4.2

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthält unter anderem [...] programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); [...] programmes d'ordinateurs enregistrés; [...] logiciels (programmes enregistrés) der Klasse 9. Die beanspruchten IT-Produkte richten sich sowohl an spezialisierte Abnehmer mit Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Informatik als auch an Endabnehmer. Diese Produkte sind in der Regel keine Massenartikel des allgemeinen und täglichen Bedarfs, die mit einem tiefen Aufmerksamkeitsgrad erworben werden. Die massgeblichen Verkehrskreise wählen das Produkt mit einer gewissen Sorgfalt aus und wenden der Marke eine vergleichsweise höhere Aufmerksamkeit zu (vgl. Urteile des BVGer B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013 vom 18. Juli 2014 E. 3 "EMC/EMIC"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside/ Galdat Inside"). Die in der Klasse 42 erfassten Dienstleistungen [...] conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; [...] élaboration (conception) des logiciels; [...] mise en oeuvre et maintenance de logiciels d'ordinateur [...] decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab. In der Regel werden diese Dienstleistungen von IT-Spezialisten und Unternehmen nachgefragt. Die beanspruchten Dienstleistungen setzen eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus und es ist anzunehmen, dass die Dienstleistungsempfänger der Marke einen vergleichsweise höheren Grad an Aufmerksamkeit zukommen lassen (vgl. Urteile des BVGer B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013 vom 18. Juli 2014 E. 3 "EMC/EMIC"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside/Galdat Inside"). Gleiches ist für den Oberbegriff "Werbung" der Nizza-Klasse 35 anzunehmen. Weil sich diese Dienstleistung in der Hauptsache an Unternehmen und damit an hinlänglich informierte Verkehrskreise mit entsprechenden Fachkenntnissen richtet, ist die Verwechslungsgefahr damit ebenfalls unter Berücksichtigung einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit zu beurteilen, (vgl. Urteil des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 3 "Cleantech Switzerland").

E. 5

Die Verfahrensbeteiligten gehen übereinstimmend und zutreffend davon aus, dass die im Widerspruch stehenden Marken Schutz für identische, beziehungsweise gleichartige Waren und Dienstleistungen beanspruchen. Die in der Klasse 9 der Widerspruchsmarke enthaltenen Produkte programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), programmes

d'ordinateurs enregistrés und logiciels (programmes enregistrés) sind in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung identisch, beziehungsweise aufgrund ihrer engen Berührungspunkte hochgradig gleichartig zu den beanspruchten "Computer-Programmen" und zur "Computer-Software" (Klasse 9) der angefochtenen Marke. Sodann sind beide Zeichen für die identische Dienstleistung "Werbung" (publicité) eingetragen. Die erfassten Dienstleistungen "Wartung von Computer-Software" (maintenance de logiciels d'ordinateur), "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" (conception et développement de logiciels; élaboration [conception] des logiciels) und "Installieren von Computer-Programmen" (mise en oeuvre de logiciels d'ordinateur) der Klasse 42 sind ebenfalls identisch. Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die angefochtene Dienstleistung "Vermietung von Computer-Software" demselben Markt zugehört und dieselbe Zweckbestimmung hat wie das von der Beschwerdeführerin beanspruchte Dienstleistungsangebot. Diese Dienstleistung weist damit so enge Berührungspunkte zum WDL-Verzeichnis der Beschwerdeführerin auf, dass von einer engen Gleichartigkeit auszugehen ist.

E. 6

Im Folgenden ist die Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen.

E. 6.1

Vorliegend stehen sich die Wortmarke "F1" und die Wort-/Bildmarke "FiOne" gegenüber. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz stellen übereinstimmend eine entfernte Ähnlichkeit auf der bildlichen Ebene fest, während die Beschwerdeführerin eine hochgradige visuelle Ähnlichkeit annimmt.

E. 6.1.1

Das sprachliche Element des angefochtenen Wort-/Bildzeichens "FiOne" (fig.) enthält fünf Buchstaben und ist in einer zeitgemäss wirkenden Schrift mit gleichmässiger Strichstärke ausgeführt. Im Gegensatz zu dem in Dunkelgrau gehaltenen Bestandteil "Fi" erzeugen die abgerundeten Abschlüsse des in hellerem Grau dargestellten Wortes "One" ein weiches Schriftbild. Der in der Wortmitte stehende Vokal "O" ist als Grossbuchstabe gesetzt. Der Buchstabe "i" zeichnet sich durch einen ausgeprägten horizontalen Anstrich (Ansatz zum Vertikalstrich) aus. Das Wort "FiOne" ist mittig auf einem hellgrauen, rechteckigen Hintergrund platziert. Diese Hintergrundfläche ist in Kombination mit der typografischen Gestaltung indessen nicht hinreichend kennzeichnungskräftig, um im unvollständigen Erinnerungsbild der Abnehmer einen prägenden Eindruck zu hinterlassen. Bei komplexen Marken besteht der Markenschutz grundsätzlich für die Marke in ihrer Ganzheit. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, formt die grafische Gestaltung den Gesamteindruck der angefochtenen Marke mit, ohne indessen das Worтеlement vollständig in den Hintergrund zu drängen. Bei der Kollision zwischen einer Wortmarke und einer Wort-/Bildmarke genießt weder das Wort- noch das Bildelement einen Vorrang; dem Bildelement kommt eine erhöhte Bedeutung zu, wenn dieses den Gesamteindruck gegenüber dem Wortbestandteil prägt (RKGE in sic! 2005, S. 474 E. 7 "F1 Formula 1 [fig.]/f.one"). Da der Bildbestandteil der angefochtenen Marke als kennzeichnungsschwach einzustufen ist, tritt dieser Aspekt im Rahmen des umfassenden Zeichenvergleichs dementsprechend in den Hintergrund (vgl. Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]; Urteil des BVer B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 2.3 "Lombard Odier & Cie/Lombard

Network [fig]"; Städeli / Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 92).

E. 6.1.2

Das alphanumerische Zeichen "F1" setzt sich aus zwei Schriftzeichen zusammen. Die Vorinstanz schliesst auf eine entfernte bildliche Ähnlichkeit, weil der Anfangskonsonant "F" in beiden Zeichen übereinstimme und der Buchstabe "i" wie die Ziffer "1" aus einem senkrechten Strich bestehe. Die Beschwerdeführerin teilt diese Auffassung und argumentiert, der zweite Buchstabe des Zeichenelements "Fi" erzeuge eine visuelle Nähe zur Ziffer 1. Obschon der Buchstabe "i" der angefochtenen Marke einen horizontalen Anstrich auf der Mittellinie aufweist, ist der quadratische i-Punkt hinreichend ausgeprägt, um eine Verwechslung des Buchstabens "i" mit der Ziffer 1 auszuschliessen. Die arabische Ziffer 1 unterscheidet sich zudem durch einen schrägen Anstrich in der Oberlänge. Der gleiche Anfangskonsonant "F" fällt im Rahmen der bildbezogenen Gesamtwürdigung der beiden Zeichen zu wenig ins Gewicht, um die hinreichend deutlich hervortretenden Unterschiede hinsichtlich der Länge der Zeichenfolge, der schriftbildlichen Gestaltung sowie der im angefochtenen Zeichen verwendeten Grauschattierungen aufzuwiegen. Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen lediglich eine äusserst entfernte visuelle Ähnlichkeit besteht.

E. 6.2

Die nachfolgende Klanganalyse stützt sich auf die distinktiven Merkmale Vokalfolge, Silbenzahl und Aussprache. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen den gleichen Anfangskonsonanten und eine identische Silbenzahl aufweisen. Der Bestandteil "1" der Widerspruchsmarke "F1" werde in den massgeblichen Verfahrenssprachen als "eins", "un / une" oder "uno / una" ausgesprochen, wodurch eine gewisse Nähe zum Zeichenelement "One" der angefochtenen Marke entstehe. Sie schliesst auf Grund dessen auf eine entfernte Ähnlichkeit im Wortklang.

E. 6.2.1

Zur Beurteilung des Wortklangs kann die Phonetik hinzugezogen werden (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 148 f.; Städeli / Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 61). Die Widerspruchsmarke "F1" hat auf Deutsch die Lautfolge , in Französisch wird die Marke als und in Italienisch als ausgesprochen. Für die Begründung einer Verwechslungsgefahr reicht bereits die klangliche Ähnlichkeit in einer Landessprache aus (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 140). Die angefochtene Marke "FiOne" wird in Deutsch, Französisch und Italienisch als artikuliert. Der durch den Grossbuchstaben "O" selbständig wahrnehmbare und zum englischen Grundwortschatz gehörende Bestandteil "One" kann indessen auch die englische Aussprache des ersten Markenbestandteils indizieren: Die Wortbestandteile der Wort-/Bildmarke "FiOne" werden in diesem Fall als ausgesprochen. Im Gegensatz hierzu weist die Widerspruchsmarke "F1" kein sprachliches Element auf, das die englische Aussprache nahelegt. Die zu vergleichenden Sprachlaute führen damit in Italienisch und Französisch zu einer sehr entfernten Ähnlichkeit in der akustischen Wahrnehmung der Abnehmer. Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass beide Marken je zwei Silben aufweisen, die sich allerdings in ihrer Länge unterscheiden. Der Aussprachevergleich führt in diesem Prüfungsaspekt zum Ergebnis, dass das Zeichen "F1" auf der Klangebene kürzer ist als das Zeichen "FiOne". Die Vokalfolge der angefochtenen Marke lautet "i-o-e" und diejenige der Widerspruchsmarke "e-i" (dt.), beziehungsweise "u" (frz.), "u-o" (ital) oder "o-e" (engl.). Zumindest in deutscher, französischer oder italienischer Sprache spricht

dieses Ergebnis gegen die Annahme einer Klangähnlichkeit auf der Ebene des Vokalvergleichs. In die Beurteilung miteinzubeziehen ist der Umstand, dass die im Widerspruch stehenden Marken zwar beide mit dem Konsonanten "F" beginnen, die Anlaute sich indessen erheblich unterscheiden: beziehungsweise für das angefochtene Zeichen versus , beziehungsweise für das Widerspruchszeichen. Dem Wortanfang, beziehungsweise dem Wortstamm ist in der Regel eine erhöhte Bedeutung beizumessen, weil sich die Markenadressaten leichter an ihn erinnern. (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan"). Nach dem oben Ausgeführten sind sich die einander gegenüberstehenden Marken auch im Wortklang nur sehr entfernt ähnlich.

E. 6.2.2

Ob das Argument der Beschwerdegegnerin zutrifft, dass die massgeblichen Verkehrskreise die Lautfolge "F1" im deutschsprachigen Raum als "Formel eins" aussprechen, kann offen bleiben. Im Aussprachevergleich halten die beiden Zeichen auch ohne diese inhaltliche Bezugnahme, die im Übrigen ein nicht nachgewiesenes Kontextwissen seitens der Abnehmer voraussetzt, einen hinreichend grossen Abstand zueinander ein.

E. 6.3

Schliesslich sind die sich gegenüberstehenden Zeichen "F1" und "FiOne" (fig.) auf ihre Ähnlichkeit im Sinngehalt hin zu beurteilen.

E. 6.3.1

Den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen lässt sich entnehmen, dass die alphanumerische Zeichenfolge "F1" unter anderem eine Autorennsport-Disziplin bezeichnet, als Abkürzung für die Funktionstaste 1 der Computertastatur verwendet wird oder als Fachbegriff der Genetik die erste Filialgeneration definiert (vgl. Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 8 "F1 / F1H2O"). Diese tatsächlichen Feststellungen sind unbestritten.

E. 6.3.2

Unter den Verfahrensbeteiligten ist indessen umstritten, welchen Sinngehalt die massgeblichen Verkehrskreise der angefochtenen Marke "FiOne" (fig.) zuschreiben. Die Vorinstanz stellt in Bezug auf die lexikalische Bedeutung von "FiOne" fest, dass dieser Ausdruck mit dem englischen Vornamen "Fione" identisch sei. Die Beschwerdeführerin erhebt den zutreffenden Einwand, dass die massgeblichen Verkehrskreise weniger den seltenen englischen Vornamen Fione, sondern vielmehr die in der Schweiz verbreitete Variante Fiona kennen. Einer Interpretation als Eigenname steht indessen auch der gross geschriebene Vokal "O" entgegen. Die Vorinstanz bringt weiter vor, als umgangssprachlicher Ausdruck werde der Begriff "Fione" im Englischen als Synonym für grossartig, gut, fein oder schön verwendet. In den einschlägigen Wörterbüchern, die auch Begriffe der Alltagssprache sowie Slang-Ausdrücke enthalten, ist diese Bedeutungsvariante allerdings nicht nachweisbar (<<http://de.pons.com>>; <<http://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch>>; <<https://dict.leo.org>>; <<https://www.merriam-webster.com>>; <<http://www.oxfordlearnersdictionaries.com>>, abgerufen am 22.3.2017). Die geltend gemachte Wortbedeutung gehört demnach nicht zum englischen Grundwortschatz und erfordert Sprachkenntnisse, die beim überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise nicht vorausgesetzt werden können.

E. 6.3.3

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist die Bezeichnung "FiOne" das Ergebnis einer Wortkontraktion aus "Finance" und "One". Die Zahl "One" verweise auf den ersten Bestandteil des Firmennamens "First Advisory Group", zu der die Beschwerdegegnerin gehöre. Die Beschwerdegegnerin verneint aus diesem Grund eine rechtserhebliche Ähnlichkeit im Sinngehalt. Für das Bundesverwaltungsgericht bestehen indessen erhebliche Zweifel an der Annahme, dass die massgeblichen Verkehrskreise eine assoziative Verknüpfung zu der im Finanzdienstleistungssektor tätigen First Advisory Group herstellen. Dieser Firmenname ist nicht hinreichend bekannt, um bei einem erheblichen Teil der Abnehmer eine solche gedankliche Verknüpfung auszulösen. Der Beschwerdegegnerin ist zwar darin zuzustimmen, dass die Markenadressaten im Zeichen "FiOne" morphologisch eine bei Marken häufig anzutreffende Wortkontraktion erkennen. Indessen kann die Buchstabenfolge "Fi" unter anderem auch als das Ende einer "if"-Programmierungsanweisung, als Abkürzung für Finnland, Firenze, fiction, fiscal intermediary oder als semantisch nicht zuordenbares Wortfragment verstanden werden. Das Wort "One" gehört zum englischen Grundwortschatz und steht für die Kardinalzahl "eins". Englische Begriffe werden in die Beurteilung miteinbezogen, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Die Feststellung einer semantischen Ähnlichkeit setzt voraus, dass beide Vergleichsmarken einen für die Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt vermitteln (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 156 f.), was vorliegend nicht zutrifft. Aus Verkehrssicht weist das Zeichen "FiOne" in seiner Gesamtheit keinen unmittelbar verständlichen Sinngehalt auf. Die Abnehmer werden daher in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Bestandteilen einen Sinn zu erschliessen, bevor sie von einem reinen Fantasiezeichen ausgehen (Urteile des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 6.5 "Apotheken Cockpit"; B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 5.3.5 "Kalian/Kalisil" mit Hinweisen). Es trifft zwar zu, dass gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck mitbeeinflussen können (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"; Urteil des BVGer B-3005/2014 vom 3. November 2015 E. 6.3 "Nivea Stress Protect/Stress Defence"). Die begriffliche Übereinstimmung der gemeinfreien Bestandteile "1" mit "One" schafft jedoch nach ständiger Praxis für sich allein keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit (vgl. BGE 118 II 181 E. 3c "Duo"; Urteile des BVGer B-3005/2014 vom 3. November 2015 E. 6.3 "Nivea Stress Protect/Stress Defence"; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 8 "Eco-Clin/Swiss Eco Clean [fig.]; RKGE vom 12. Dezember 2006 in: sic! 2007, S. 537 ff. E. 12 "Swissair/swiss [fig.]; RKGE vom 14. Oktober 2004 in: sic! 2005, S. 131 ff. E. 4 "Marché Möwenpick [fig.]/Place du Marché [fig.]; Urteil des HGer Zürich in: sic! 2000, S. 598, 603 "Helvetic Tours/Helvetic Airlines AG"; Städli / Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 1 N. 44). In der Gesamtbeurteilung kann sie jedoch eine visuelle oder akustische Ähnlichkeit verstärken (im Ergebnis BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"; Joller, a.a.O. Art. 3 N. 158).

E. 7

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen.

E. 7.1

Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Die Kombination eines Buchstabens mit

einer Zahl ist als Marke zwar eintragungsfähig, jedoch ist die Rechtsprechung zur Bemessung der Kennzeichnungskraft bei Kurzwörtern und Akronymmarken in Teilen uneinheitlich (Urteile des BVGer B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 "IKB/ICB [fig.]", "IKB/ICB", "IKB/ICB Banking" mit Hinweisen; B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 8 "F1/F1H2O"; RKGE vom 8. Oktober 2003 in: sic! 2004, S. 227 ff. E. 4 "M24/N 24"; Stefan Day in sic! 2000, S. 546 Ausgedehnter Schutz für Akronyme?; ausführlich David Aschmann, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 Bst. a N. 66 ff.). Ungeachtet der Beurteilung dieser Frage liegt aus Verkehrssicht zumindest im Verwendungszusammenhang mit den beanspruchten programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes enregistrés) der Klasse 9 sowie conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) des logiciels; mise en oeuvre et maintenance de logiciels d'ordinateur (Klasse 42) die Bedeutung "Funktionstaste 1" (F1) nahe. Das Zeichen "F1" weist mit diesen Kennzeichnungsobjekten einen hinreichend engen Sachzusammenhang auf, der es den massgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, ohne besonderen Aufwand an Gedanken oder Fantasie im Zeichen einen beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zu erkennen. Für diese Waren und Dienstleistungen kann der Widerspruchsmarke "F1" damit nur ein geringer Kennzeichnungsgrad zuerkannt werden und für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit von einem verminderten Schutzzumfang auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 8 "F1 / F1H2O").

E. 7.2

Nach dieser Feststellung ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke ihren Schutzbereich allenfalls durch eine derivativ erworbene Kennzeichnungskraft ausdehnen konnte.

E. 7.2.1

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Wortmarke "F1" verfüge durch ihren intensiven Gebrauch über eine hohe Bekanntheit. Infolgedessen sei ihr ein überdurchschnittlicher Schutzzumfang zuzumessen. Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, dass eine durch intensive und dauerhafte Benutzung der Marke erworbene Bekanntheit einem originär kennzeichnungsschwachen Markenzeichen eine erhebliche Individualisierungskraft verleiht und dadurch den geschützten Ähnlichkeitsbereich erweitern kann (BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillan"). Die Beschwerdeführerin reicht allerdings keine Gebrauchsbelege ein, welche die intensive Benutzung der Marke in der Schweiz für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nachweisen und dadurch den geltend gemachten Bekanntheitsschutz rechtfertigen.

E. 7.2.2

Die Beschwerdeführerin legt stattdessen dar, die Abkürzung "F1" stehe in mehreren Sprachen für die "Formel 1", die als Königsklasse des Automobilrennsports gelte. Das hierfür bekannte Logo werde prominent eingesetzt. Die Beschwerdeführerin kopierte an dieser Stelle folgende Abbildung in ihre Beschwerdeschrift (S. 6): Ungeachtet der als erheblich einzustufenden Abweichung zum Widerspruchszeichen reicht die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf dieses "Logo" keine Gebrauchsbelege ein, die u.a. die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer der Benutzung im Zusammenhang mit den vorliegend massgeblichen Waren und Dienstleistungen aus dem Computerbereich und der Werbung nachweisen.

E. 7.2.3

Die Beschwerdeführerin legt weiter eine im Jahr 2012 in Deutschland erstellte Umfrage ins Recht. Ohne jegliche Einschränkung auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen sei die Marke bei 49, % der befragten Durchschnittskonsumenten bekannt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin habe die Markenbekanntheit wegen der grossen Medienpräsenz von Themen und Protagonisten aus dem Bereich der Formel 1 seither weiter zugenommen. Die Umfrage belegt eine relativ hohe Markenbekanntheit des Zeichens "F1" für den Formel-1-Rennsport in Deutschland. Das Beweisthema umfasst indessen nicht die Bekanntheit der Marke "F1" für den Bereich Automobilrennsport, sondern für die in der Klasse 9 beanspruchten programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes enregistrés), die Dienstleistung publicité der Klasse 35 sowie conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) des logiciels; mise en oeuvre et maintenance de logiciels d'ordinateur der Klasse 42 (vgl. RKGE in sic! 2005, S. 474 E. 4 "F1 Formula 1[fig.]/f.one"). Die vorgelegte Verkehrsbefragung ist damit nicht geeignet, die behauptete Steigerung der Kennzeichnungskraft des Zeichens "F1" für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen.

E. 7.2.4

Im Ergebnis gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, einen durch den produktbezogenen Gebrauch vermittelten hohen Bekanntheitsgrad, der die Kennzeichnungskraft des Zeichens insgesamt erhöhen könnte, hinreichend substantiiert darzulegen.

E. 7.3

Wie oben festgestellt, weist das angefochtene Zeichen "FiOne" zur prioritätsälteren Marke "F1" eine äusserst entfernte Bildähnlichkeit (E. 6.1.2) und eine nur sehr gering ausgeprägte Klangähnlichkeit auf (E. 6.2.1). In die Beurteilung miteinzubeziehen ist die begriffliche Übereinstimmung im gemeinfreien Bestandteil "1", beziehungsweise "One". Zwar ist eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt zu verneinen, falls diese einzig auf gemeinfreien Bestandteilen gründet. Indessen kann die Feststellung einer zumindest teilweisen Sinnverwandtschaft in die Gesamtbeurteilung einfließen (E. 6.3.3). Nach Massgabe des Gesamteindrucks ist die vorinstanzliche Beurteilung, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke insgesamt eine entfernte Zeichenähnlichkeit besteht, damit im Ergebnis nicht zu beanstanden.

E. 7.4

Die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sind identisch, beziehungsweise gleichartig (E. 5). Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen indessen nicht zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr. Es gilt der Grundsatz, dass je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderungen sind an den Zeichenabstand zu stellen, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"). Die Rechtsprechung hat festgehalten, dass Kurzwörter akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen als längere Wörter, wodurch Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens seltener vorkommen (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks" mit Hinweisen; RKGE in sic! 2006, S. 97 E. 3 "Moët/Met"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 154; Marbach, a.a.O., N. 895 ff.). Die Widerspruchsmarke "F1" stellt mit nur zwei beanspruchten Zeichen die wohl kürzeste Form eines Akronyms dar. Da sowohl

"F1" als auch "FiOne" von den relevanten Verkehrskreisen leicht erfasst werden, sich aufgrund ihrer Kürze einfach einprägen und zudem bei der Inanspruchnahme der Marken ein leicht erhöhter Grad an Aufmerksamkeit erwartet werden kann (E. 4.2), fallen auch bei identischen, beziehungsweise gleichartigen Waren und Dienstleistungen bereits geringe Abweichungen in den Zeichen stärker ins Gewicht. Die nur entfernte Möglichkeit einer Verwechslung bildet noch keine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Unter Würdigung dieser Aspekte bestehen auch unter Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabes keine Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Kennzeichen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechseln. Selbst unter der Annahme, dass der Kennzeichnungsgrad des Zeichens "F1" für die in Anspruch genommene Dienstleistung publicit  als durchschnittlich eingestuft w rde, kann die Widerspruchsmarke ihren Schutzzumfang nicht soweit ausdehnen, dass er s mtliche sprachliche Zeichen, die mit "F" beginnen oder das Zahlwort "eins" enthalten, umfasst.

E. 7.5

Die Beschwerdef hrerin macht weiter eine mittelbare Verwechslungsgefahr geltend. Das j ngere Zeichen  bernehme das  ltere Zeichen (praktisch) integral und kombiniere den gemeinsamen Bestandteil lediglich mit dem kennzeichnungsschwachen Element "One". Entgegen der Auffassung der Beschwerdef hrerin wird der Bestandteil "Fi" weder akustisch noch visuell als "FI" oder "F1" aufgefasst (E. 6.1.2 und E. 6.2.1). Aufgrund des Eintragungsprinzips ist die Marke so gesch tzt, wie sie eingetragen wurde (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 6.1.1 "Pallas/ Pallas Seminare"; St deli / Brauchbar Birkh user, a.a.O., Art. 3 N. 37). Der Verwechslungsschutz erfasst damit ausschliesslich die abgebildete Zeichenfolge und nicht davon abweichende, neue Zeichenkombinationen, die eine gr ssere  hnlichkeit mit der Widerspruchsmarke indizieren. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn die Abnehmer die Zeichen zwar auseinanderhalten k nnen, sie jedoch aufgrund von  bereinstimmungen - wie der konzeptionellen  hnlichkeit oder der vollst ndigen oder teilweisen  bernahme der  lteren Marke in die j ngere Marke - annehmen, die Waren oder Dienstleistungen stammten vom gleichen Unternehmen (Marbach, SIWR III/1, N. 961 ff; St deli / Brauchbar Birkh user, a.a.O., Art. 3 N. 27). Indessen liegt weder eine vollst ndige  bernahme des  lteren Zeichens "F1" in das j ngere Zeichen "FiOne (fig.) vor, noch kann eine konzeptionelle  hnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen festgestellt werden. Aus diesen Gr nden ist nicht zu erwarten, dass die massgeblichen Verkehrsteilnehmer wegen des gemeinsamen Anfangsbuchstabens "F" und des  bereinstimmenden numerischen Wertes in der Ziffer und im Zahlwort eine Markenserie f r wahrscheinlich erachten. Sie werden auch keine anderen sortiments- oder unternehmensbezogene Zusammenh nge zwischen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht zutreffen. Die Voraussetzungen f r die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind damit nicht erf llt.

E. 7.6

Die Vorinstanz ist folglich zu Recht zum Ergebnis gelangt, dass aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht.

E. 8

Aus den oben dargelegten Gründen erweist sich die Beschwerde als unbegründet und sie ist daher abzuweisen.

E. 9

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

E. 10

Die Gerichtsgebühr ist 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 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]", mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen, da vor allem der Bestand der angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarke zur Diskussion steht. Die Verfahrenskosten werden daher vorliegend auf Fr. 4'000.- festgelegt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

E. 11

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 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Nach Art. 14 Abs. 1 VGKE ist eine detaillierte Kostennote einzureichen. Die Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht eine Kostennote für seine Bemühungen im Zusammenhang mit der Einreichung der Beschwerdeantwort und der Beratung der Beschwerdegegnerin eingereicht. Da die geltend gemachte Parteientschädigung angesichts des einfachen Schriftenwechsels und der sehr kurzen Beschwerdeantwort unangemessen hoch erscheint, ist die Entschädigung auf Grund der Akten und nach pflichtgemäßem Ermessen festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Vorliegend erscheint daher eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.- (exkl. MWST) als angemessen.

E. 12

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz im Fürstentum Liechtenstein. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdegegnerin ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

E. 13

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

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