Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-8028/2010

Urteil vom 2. Mai 2012

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Trend World Marco Fumasoli,
Fierzgasse 3, 8003 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Juerg Wyler,
WWNW Rechtsanwälte, Stadthausquai 1, 8001 Zürich,
Beschwerdeführer,

gegen

G + J Holding GmbH,
Parkring 12, AT-1010 Wien,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und/oder
Dr. Barbara K. Müller, meyerlustenberger lachenal (Zürich)
Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 1432,
8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 14. Oktober 2010 im Widerspruchsverfahren
Nr. 09784 – VIEW / SWISSVIEW (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 569 658 "SWISSVIEW (fig.)" des Beschwerdeführers wurde am 10. April 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 69 veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus



und beansprucht Schutz für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Herunterladbare Information.

Klasse 35: Werbung und Vermietung von Werbeflächen.

Klasse 38: Telekommunikation.

Klasse 41: Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten.

B.
Am 10. Juli 2008 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung IR 897 928 "VIEW", welche am 16. Mai 2006 in das internationale Register eingetragen und der Schweiz am 11. Januar 2007 notifiziert wurde (Gazette 2006/52). Diese beansprucht Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Classe 9: Mémoires et supports d'enregistrement de sons et d'images électroniques, magnéto-optiques, optiques et magnétiques, notamment CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques phonographiques et microfilms, tous les produits destinés à une utilisation en ligne ou non; enregistreurs à bande magnétique; équipements de réception, ainsi que d'enregistrement, de transmission et reproduction de sons et d'images; matériel informatique, notamment équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphériques; logiciels; programmes de traitement de données; programmes d'exploitation d'ordinateurs.

Classe 35: Publicité.

Classe 38: Prestations dans le domaine des télécommunications, envoi d'informations à des tiers sur Internet, diffusion d'informations sur des réseaux câblés ou sans fil, services d'un fournisseur de contenu, à savoir mise à disposition d'informations sur Internet ou de plates-formes, transmission de programmes de radio et de télévision (par câble).

Classe 41: Enseignement, formation, divertissement, divertissement radiophonique et télévisé; services d'éditeur (à l'exception de l'impression); publication et édition de produits de l'imprimerie sous forme imprimée et électro-

nique ayant un contenu éditorial et un contenu partiellement publicitaire en ligne ou non dans le domaine de l'édition, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, die Widerspruchsmarke sei von der jüngeren Marke vollständig übernommen worden. Da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beider Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde vom Markenbestandteil "VIEW" dominiert, da der Bestandteil "SWISS" lediglich eine beschreibende Angabe und die Grafik nicht derart auffällig sei, dass sie den Gesamteindruck massgeblich beeinflussen könnte. Diese Unterschiede reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

C.
In seiner Widerspruchsantwort vom 2. Februar 2009 beantragte der Beschwerdeführer die kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.

Zur Begründung wies er darauf hin, dass die Bezeichnung "SWISSVIEW" bereits seit 1995 von ihm gebraucht werde und sich dieses Element durch den langjährigen Gebrauch in der Schweiz durchgesetzt habe. Weiter sei eine Zeichenähnlichkeit sowie eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, da seine Marke über zusätzliche, unterscheidungskräftige Elemente verfüge. Schliesslich handle es sich beim Zeichen "VIEW" um ein schwaches Element, was sich schon dadurch zeige, dass mehrere Schweizer Marken so hiessen. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke würden diese Zusatzelemente genügen, um die beiden Marken voneinander zu unterscheiden.

D.
Die Beschwerdegegnerin replizierte mit Schreiben vom 10. August 2009 und bestritt eine Kennzeichnungsschwäche ihrer Marke. Weiter wies sie darauf hin, dass aus der Anzahl eingetragener Marken mit dem Element "VIEW" nicht auf ein schwaches Zeichenelement oder gar eine Verwässerung der Widerspruchsmarke geschlossen werden kann.

E.
Mit Schreiben vom 15. Februar 2010, bekräftigte der Beschwerdeführer duplicando erneut die Kennzeichnungskraft seiner zusätzlichen Zeichenelemente und die Bekanntheit des Zeichens "SWISSVIEW".

F.
Mit Entscheid vom 14. Oktober 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 569 658 "SWISSVIEW" (fig.) vollumfänglich (Dispositiv Ziffern 1 und 2).

Hinsichtlich der von den beiden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistung ist die Vorinstanz von Identität bzw. Gleichartigkeit ausgegangen. Sie bejahte die Ähnlichkeit der Zeichen, da die Widerspruchsmarke vollständig und unverändert in die jüngere Marke übernommen wurde. In der Folge bejahte sie die Verwechslungsgefahr, da die festgestellten Unterschiede angesichts der normalen Kennzeichnungskraft und des strengen Massstabs aufgrund der Dienstleistungsidentität nicht ausreichten, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens zu bestimmen.

G.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 15. November 2010 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt:

> "1. Der Entscheid des Eidg. Instituts für geistiges Eigentum 09784 vom 14. Oktober 2010 sei aufzuheben.
>
> 2. Der Widerspruch sei abzuweisen, und es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke 569 658 im Register des Instituts für geistiges Eigentum eingetragen bleibt.
>
> 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerinnen."

Zur Begründung führt er unter anderem aus, die Vorinstanz habe zu Unrecht bloss die Ähnlichkeit der Wortelemente "VIEW" beurteilt und dabei das zusätzliche Wortelement "SWISS" sowie das figurative Element, welche der angefochtenen Marke gesamthaft einen vom Widerspruchszeichen divergierenden Gesamteindruck vermitteln, ausser Acht gelassen. Ausserdem sei die Widerspruchsmarke schwach, weshalb ihr nur ein geringer Schutzumfang zustehe. Schliesslich verwies er auf die Tatsache, dass eine Verwechslungsgefahr schon alleine deshalb verneint werden könne, da die Widerspruchsmarke gegen seine eigene ältere Marke, welche phonetisch mit der hier angefochtenen Marke übereinstimme, bei deren Eintragung keinen Widerspruch erhoben habe. Schon alleine deshalb zeige sich, dass eine Zeichenähnlichkeit und vor allem eine Verwechslungsgefahr verneint werden könne.

H.
Im gleichen Schreiben ersuchte der Beschwerdeführer den Instruktionsrichter um die Ansetzung einer Nachfrist im Sinne von Art. 52 und 53 des Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), weil eine abschliessende Instruktion aufgrund eines Todesfalles […] nicht habe rechtzeitig stattfinden können.

I.
Mit Verfügung vom 18. November 2010 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch um Ansetzung einer Nachfrist ab, da die Beschwerde weder in Bezug auf den Inhalt, noch auf die Form mangelhaft erschien und sich insbesondere die Begründung der Beschwerde als ausreichend erwies, und da die Rechtsmittelfrist eingehalten wurde, auch kein Voraussetzung zu einer Wiedereinsetzung gemäss Art. 24 VwVG vorlag.

J.
Mit Eingabe vom 19. November 2010 reichte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers ein Bestätigungsschreiben ein, in welchem er festhielt, dass bezugnehmend auf ein Telefonat zwischen ihm und dem Instruktionsrichter Letzterer ihm einen zweiten Schriftenwechsel zugesichert habe.

K.
Mit einer Aktennotiz vom 22. November 2010, welche den Parteien zugeschickt wurde, stellte der Instruktionsrichter fest, dass im Rahmen dieses Telefongesprächs lediglich darauf hingewiesen worden sei, dass prima facie die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels ein geeignetes Mittel sei, um den besonderen Umständen des vorliegenden Falles Rechnung zu tragen. Des Weiteren stehe einer Beschwerdeergänzung – unabhängig von den entsprechenden Voraussetzungen des VwVG – nichts entgegen, wenn sich die Beschwerdegegnerin mit einer Beschwerdeergänzung ausdrücklich einverstanden erklären würde.

L.
Die Beschwerdegegnerin teilte dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 2. Februar 2011 mit, dass sich die Parteien in Vergleichsverhandlungen befänden, weshalb sie um eine Fristverlängerung zur Einreichung ihrer Beschwerdeantwort bis zum 4. März 2011 ersuchte, was ihr auch bewilligt wurde.

M.
Mit Eingabe vom 11. Februar 2011 sandte die Vorinstanz sämtliche Vorakten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf Einreichung einer Stellungnahme.

N.
Die Vergleichsverhandlungen beider Parteien verliefen erfolglos, weshalb die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 23. Februar 2011 um eine erneute Fristverlängerung zur Einreichung einer Beschwerdeantwort ersuchte.

O.
Die Beschwerdegegnerin reichte mit Schreiben vom 28. März 2011 ihre Beschwerdeantwort sowie eine erste Honorarnote innert erstreckter Frist ein. Darin beantragte sie die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Gleichzeitig erklärte sie sich bereit, aufgrund der besonderen Umstände (vgl. E. H hiervor) einen zweiten Schriftenwechsel durchzuführen, so dass der Beschwerdeführerin die Gelegenheit zu einer allfälligen Ergänzung ihrer Beschwerde gegeben werden kann, dies unter der Bedingung, dass ihr im Nachgang Gegenrecht gewährt würde.

Zur Begründung brachte sie vor, dass eine Zeichenähnlichkeit bereits wegen der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke zu bejahen ist. Weiter sei an die Verwechslungsgefahr aufgrund des gleichartigen und identischen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ein strenger Massstab zu legen. Demzufolge würden die bestehenden Unterschiede zwischen den beiden Marken nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

P.
Der Beschwerdeführer reichte mit Schreiben vom 14. Juni 2011 seine Replik innert erstreckter Frist ein.

Darin hielt er seine Rechtsbegehren aufrecht und bestritt neuerdings die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, und hielt die Widerspruchsmarke für schwach.

Q.
Mit Duplik vom 18. August 2011 hielt auch die Beschwerdegegnerin innert erstreckter Frist an ihren Anträgen fest und reichte zudem eine zweite Honorarnote ein.

R.
Mit Verfügung vom 21. März 2012 wurde die Beschwerdegegnerin im Hinblick auf ihre bereits eingereichten Honorarnoten vom Bundesverwaltungsgericht zur Einreichung einer die Anforderungen von Art. 14 Abs. 2 VGKE erfüllenden Kostennote aufgefordert. Die daraufhin mit Schreiben vom 4. April 2012 bei Gericht eingegangene Kostennote wurde dem Beschwerdeführer zur Stellungnahme zugestellt. Dieser liess die Frist unbenutzt verstreichen.

S.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

T.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 15. November 2010 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. 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).

2.2. Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die ältere internationale Registrierung Nr. 897 928 "VIEW", welche am 16. Mai 2006 in das internationale Register eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 10. April 2008 im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) veröffentlichte und damit jüngere schweizerische Marke CH-Nr. 569 658 "SWISSVIEW (fig.)". Der am 10. Mai 2008 erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

3.

3.1. Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera;* siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt

(LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

3.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina,* BGE 127 III 166 E. *2a Securitas,* Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99*,* BGE 122 III 382 ff. *Kamillosan*).

3.3. Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI)*. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera)*. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben

(BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello;* MARBACH, SIWR III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

4.

4.1. Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 49). Dabei spielt es entgegen der Meinung des Beschwerdeführers keine Rolle, welche marketingmässige Positionierung der Hinterleger mit seinen Waren und Dienstleistungen bezweckt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Aus diesem Grund sind seine diesbezüglichen Einwendung nicht zu hören (vgl. Ziffern 1.4 und 2.4 ff. der Replik).

4.1.1. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9 sind alltägliche Produkte aus dem Bereich Elektronik, Musik- bzw. Datenspeicherung und IT. Hard- und Software, sowie Datenübertragungs- und Aufnahmegeräte, sowie Datenträger richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten.

4.1.2. Auch die in Klasse 35, 38 und 41 beanspruchten Dienstleistungen sind solche, welche von Durchschnittskonsumenten aber auch von Fachkräften in Anspruch genommen werden.

4.2. Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der in Inanspruchnahme der fraglichen Dienstleistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).

4.2.1. Wie bereits dargelegt, bildet sich der massgebliche Verkehrskreis der in Klasse 9 beanspruchten Waren aus Endabnehmer, d.h. Durchschnittskonsumenten, und Fachpersonen aus der IT- und Elektronikbranche. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht.

4.2.2. Auch in Bezug auf die in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen ist festzustellen, dass diese keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken und grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Weiter haben solche Dienstleistungen eine möglichst gute Positionierung eines Images zum Inhalte, weshalb gerade der bestimmte Ruf eines Dienstleistungsanbieter bei dessen Auswahl nicht zu unterschätzen ist, so dass anzunehmen ist, dass der Abnehmer seinen Dienstleistungserbringer sorgfältig aussucht und dabei einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lässt (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011, E.3.3.1 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]*).

4.2.3. Die in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs- und kulturellen Aktivitätsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.

5.
In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind.

5.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 *HOME BOX OFFICE/Box Office*, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE [fig.] / EVE*, mit Verweis u.a. auf DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35).

5.2. Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der angefochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumierbar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht für das Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).

5.2.1. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 Schutz für *"Mémoires et supports d'enregistrement de sons et d'images électroniques, magnéto-optiques, optiques et magnétiques, notamment CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques phonographiques et microfilms, tous les produits destinés à une utilisation en ligne ou non; enregistreurs à bande magnétique; équipements de réception, ainsi que d'enregistrement, de transmission et reproduction de sons et d'images; matériel informatique, notamment équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphériques; logiciels; programmes de traitement de données; programmes d'exploitation d'ordinateurs"*. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten *"herunterladbare Informationen"* sind damit nicht wortwörtlich von der Widerspruchsmarke beansprucht. Der Beschwerdeführer bestreitet denn auch in seiner Replik die von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit zwischen seiner in Klasse 9 beanspruchten Waren und den diversen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Datenträgern (Ziff. 4.1 der Replik). Seiner Meinung nach kann aus der Tatsache, dass eine *"herunterladbare Information"* u.a. auf einem Datenträger gespeichert werden kann, nicht direkt auf Gleichartigkeit geschlossen werden.

5.2.2. Dieser Auffassung kann sich das Gericht nicht anschliessen. Gerade die Tatsache, dass die vom Beschwerdeführer beanspruchten Waren auf Datenträger gespeichert werden können, was von diesem ja auch an sich nicht bestritten wird, zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen den Waren besteht. Zudem greift auch der Einwand des Beschwerdeführers, herunterladbare Informationen müssten gar nicht gespeichert werden wenn sie mittels Streaming oder dem Abspielen einer DVD verwendet werden, nicht, denn erstens kann auch ein Stream aufgenommen werden und zweitens ist gerade das Abspielen einer DVD der Beweis, dass eine heruntergeladene Information auf einem Speichermedium abgespielt wird. Ausserdem beansprucht die Widerspruchsmarke Schutz für *"matériel informatique, notamment équipement pour le traitement de l'informati-*

on", mit welchem "herunterladbare Informationen" heruntergeladen oder zumindest bearbeitet werden können, weshalb zwischen den Waren der beiden Marken in Klasse 9 einen derart engen Zusammenhang besteht, dass mit der Vorinstanz einig zu gehen ist, wenn diese auf Gleichartigkeit schliesst.

5.3. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen verneint der Beschwerdeführer die von der Vorinstanz festgestellte Identität bzw. Gleichartigkeit gänzlich. Zur Begründung verweist er auf den tatsächlichen Gebrauch der Marke und schliesst aus der Gegebenheit, dass er zwar Oberbegriffe beansprucht, die Marke jedoch nur für Unterbegriffe gebraucht, welche seiner Meinung nach nicht unter die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistungen subsumierbar sind, eine Gleichartigkeit bzw. Identität aus (Ziffern 4.2 ff. der Replik). Hierbei ist allerdings entgegen der Meinung des Beschwerdeführers festzuhalten, dass einzig der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke so wie sie im Register eingetragen sind, entscheidend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7506/2006 vom 21. März 2007, E. 5 *[fig. Karomuster]/[fig. Karomuster]*).

5.3.1. Damit ist bei der Beurteilung der Gleichartigkeit bzw. Identität der jeweils beanspruchten Dienstleistungen im Einklang mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass es unverständlich erscheint, wenn identische Dienstleistungen vom Beschwerdeführer nicht als solche erkannt werden. So wird in Klasse 35 von der Widerspruchsmarke die Dienstleistung "*publicité*" und von der angefochtene Marke "*Werbung und Vermietung von Werbeflächen*" beansprucht. "Publicité" ist "Werbung" und die Vermietung von Werbefläche eine Werbedienstleistung, womit sie unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff "Publicité" fällt und deren Gleichartigkeit begründet. Auch die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen sind entgegen der Meinung des Beschwerdeführers identisch, denn die von der Widerspruchsmarke beanspruchten "*divertissement; activités culturelles*" werden auch von der angefochtenen Marke beansprucht, nämlich *"Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten".* Schliesslich sind auch die in Klasse 38 von der Widerspruchsmarke beanspruchten "p*restations dans le domaine des télécommunications, envoi d'informations à des tiers sur Internet, diffusion d'informations sur des réseaux câblés ou sans fil, services d'un fournisseur de contenu, à savoir mise à disposition d'informations sur Internet ou de plates-formes, transmission de programmes de radio et de télévision (par câble)"* sowie die von der

angefochtenen Marke beanspruchte Dienstleistung *"Telekommunikation"* identisch, denn inwiefern "Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation" nicht mit "Telekommunikationsdienstleistungen" deckungsgleich sein sollen, erschliesst sich dem Gericht nicht. Dass der Beschwerdeführer seine Marke in der Klasse 38 – wie von ihm gerügt – tatsächlich nur in einem spezifischen Bereich benutzt, geht aus seinem Registereintrag nicht hervor.

6.
Angesichts der Warengleichartigkeit und Dienstleistungsidentität gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

6.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 *O [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 *Red Bull/Stierbräu*). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 *Eden Club*).

6.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 *SPEEDO/Speed Company [fig.],* veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

6.1.3. Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata/Aromathera* mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413).

6.2. Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "SWISSVIEW" (fig.) und "VIEW" gegenüber. Während es sich bei der Widerspruchsmarke "VIEW" um eine reine Wortmarke handelt, weist die angefochten Marke "SWISSVIEW" (fig.) auch ein figuratives Element auf, nämlich einen kleinen Kreis der einen – wie der Beschwerdeführer angibt – stilisierten Rotor eines Helikopters umrandet (vgl. Ziff. 1.2 der Replik). Wie schon vorinstanzlich zutreffend festgestellt, übernimmt die angefochtene Marke die Wider-

spruchsmarke "VIEW" damit vollständig. Grundsätzlich begründet allein dies eine Zeichenähnlichkeit (MARBACH, SIWR III/1, N. 869), denn eine Kombination mit einem Zusatz schafft an sich keine genügende Unterscheidbarkeit (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127). Zulässig ist die Übernahme einer älteren Marke nur ausnahmsweise, und zwar wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt, dass dieser Bestandteil nur noch als untergeordneter Teil der jüngeren Marke erscheint (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.2 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 128).

6.3. Der Beschwerdeführer bringt denn auch vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht bloss die Ähnlichkeit der Wortelemente "view" beurteilt und dabei das zusätzliche Wortelement "swiss" sowie das figurative Element, welche der angefochtenen Marke gesamthaft einen vom Widerspruchszeichen divergierenden Gesamteindruck vermitteln, ausser Acht gelassen (Ziffern 1.3 f. der Replik). Es ist demnach zu prüfen, ob das angefochtene Zeichen die Widerspruchsmarke so übernimmt, dass diese im jüngeren Zeichen nur noch als untergeordneten Teil erscheint.

6.3.1.1 Die Widerspruchsmarke besteht als reine Wortmarke aus dem englischen Begriff "view". Diesem kommt auf Deutsch als Nomen die Bedeutungen "Sicht, (Aus)Blick bzw. Aussicht, Besichtigung" sowie "Ansicht" bzw. "Meinung" zu (Eintrag zu "view", in: Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005, S. 660 f.). Als Verb wird "view" bzw. "to view" mit "etwas ansehen, betrachten, besichtigen" übersetzt (Eintrag zu "view", in: Langenscheidt, a.a.O., S. 660). "VIEW" ist ein Begriff des englischen Grundwortschatzes, weshalb das Zeichen sowohl von den Fachkreisen als auch von den Durchschnittsabnehmern ohne Gedankenaufwand im dargelegten Sinn erkannt wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 *RADIANT APRICOT*, B-1364/2008 vom 24. Juni 2009 E. 5.3 *On the Beach*).

6.3.1.2 Die angefochtene Marke "SWISSVIEW" setzt sich aus dem Adjektiv "swiss" und demnach aus dem Substantiv "view" zusammen, so dass die Kombination vom Abnehmer problemlos als "schweizerische Sicht, schweizerische Aussicht, Schweizerische Ansicht" bzw. "schweizerische Meinung" verstanden wird (vgl. E. 6.3.1.1 hiervor). Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke ist aufgrund der Verwendung eines Adjektivs klargestellt, dass es sich bei "view" um ein Substantiv handelt, was bei Ersterer hingegen offen bleiben kann. Es kann aber vorliegend festgehalten werden, dass sich damit entgegen der Meinung des Beschwerdeführers an

der Bedeutung des Zeichenelements "view" nichts marginales ändert: Dank dem Adjektiv "swiss" wird lediglich präzisiert, um welche "view" es sich handelt, was nur ein minimer Unterschied zwischen den zwei Zeichen darstellt (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3162/2011 vom 8. Februar 2012 E. 5.4 *5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]*). Dem Einwand des Beschwerdeführers (Ziff. 3.2 der Replik), die einzelnen Begriffe würden als solche aufgrund deren Zusammenschreibung nicht erkannt, kann nicht gefolgt werden, da der Zusammenzug beider Wörter am Verständnis nichts ändert, solange die einzelnen Wörter für den Abnehmer sofort erkennbar sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6257/2008 vom 23. Dezember 2009 E. 11.3 f. *DEOZINC*), was vorliegend klar der Fall ist und zudem durch die Tatsache, dass die einzelnen Wörter je einsilbig sind, begünstigt wird.

6.3.1.3 Was die Wortelemente der beiden Zeichen betrifft, kann somit festgehalten werden, dass sich diese kaum unterscheiden. Die phonetischen und sinngehaltlichen Gemeinsamkeiten vermögen durch den festgestellten Unterschied, wonach die jüngere Marke ein Wort und damit eine Silbe mehr hat, nichts an der Ähnlichkeit der Wortelemente beider Zeichen ändern.

6.3.2. Wie dargelegt, setzt sich die angefochtene Marke aus einer Wortkombination und einem grafischen Element zusammen. Das Wortelement ist in Grossbuchstaben sowie in einem Wort geschrieben. Die Grafik ist vergleichsweise klein und – ähnlich einem Asterix – leicht erhöht neben dem letzten Buchstaben der Wortkombination angesetzt. Um deren Unterscheidungskraft zu betonen, verweist der Beschwerdeführer auf das Storyboard sowie eine isolierte Vergrösserung der Grafik (Beilagen 1 und 2 der Replik). Dabei verkennt der Beschwerdeführer jedoch, dass nur der Markeneintrag, d.h. die gesamthafte Abbildung wie sie im Register aufgeführt wird, als Prüfungsgrundlage zu benutzen ist (DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 12; MARBACH, SIWR III/1, N. 123). Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Markenelemente ist unzulässig (DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). Weiter ist die Tatsache, dass es sich bei der Grafik um die Darstellung eines Helikopterrotors und damit um einen symbolischen Hinweis auf die Tätigkeit des Hinterlegers, nämlich die Erstellung von Luftaufnahmen der Schweiz in einem Helikopter, handelt, für den Abnehmer nicht ohne mehrere Gedankenschritte erkennbar. Setzt man die Grafik hingegen in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, ist darin weder ein symbolischer Gehalt noch ein spezifischer Sinngehalt erkennbar. Es ist

daher anzunehmen, dass sie als rein dekoratives und damit nebensächliches Element der angefochtenen Marke wahrgenommen wird.

6.3.3. Zwischen den in Widerspruch stehenden Zeichen besteht folglich auf optischer, phonetischer und lexikalischer Ebene eine Übereinstimmung. Die zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke prägen diese nicht derart, dass die ältere Marke "view" darin eine untergeordnete Rolle spielt. Im Gegenteil, dass Zeichenelement "swiss" der jüngeren Marke setzt als Adjektiv den Fokus auf das Nomen "view" und damit auf die Widerspruchsmarke. Besteht wie im vorliegenden Fall bereits eine Zeichenähnlichkeit aufgrund des Wortklanges, so führt die zusätzliche Übereinstimmung im Sinngehalt zu einer Verstärkung der Zeichenähnlichkeit (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 159 f. mit Hinweisen). Damit hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "VIEW" und der Wort-/Bildmarke "SWISSVIEW (fig.)" zu Recht bejaht.

7.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

7.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise angenommen, die ältere Marke verfüge über einen normalen Schutzumfang. Ohne eine weitere Begründung, stellt er fest, dass beide Marken schwach seien (Ziffer 3.2 der Replik). Somit würden bereits geringe Unterschiede genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, weshalb sich die jüngere Marke dank ihrer kennzeichnungskräftigen und bekannten Grafik genügend von der Widerspruchsmarke abhebe um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

7.1.1. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zunächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichen in Relation mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 82). Daraus ergibt sich wie die Vorinstanz zutreffend entgegen der Meinung des Beschwerdeführers festgehalten hat, dass aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen eine Bedeutung zukommt, nicht automatisch auf dessen Schwäche geschlossen werden kann (Ziffer D.3

der angefochtenen Verfügung). Geschwächt wird ein Zeichen erst, wenn dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.

7.1.2. Die Vorinstanz hat in der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung erkannt (Ziffer D.3 der angefochtenen Verfügung). Dieser Einschätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein Sinngehalt wie "Sicht, (Aus)Blick bzw. Aussicht, Besichtigung" sowie "Ansicht" bzw. "Meinung" oder auch "etwas ansehen, betrachten, besichtigen" ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 zu unbestimmt. Auch im Zusammenhang mit den in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen oder den in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs- und kulturellen Aktivitätsdienste ist kein direkt beschreibender Sinngehalt erkennbar, da weder eine Tätigkeit noch eine Zweckbestimmung noch ein Inhalt direkt beschrieben wird. Schliesslich betreffen die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen den technischen Aspekt der Übertragung und weisen somit weder Thema noch Inhalt auf (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 8.2.2 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]* mit Verweis auf die Richtlinien in Markensachen des Institut für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2011, Teil 1, Ziff. 4.7). Demnach ist eine Bezeichnung wie "view" im Zusammenhang mit Dienstleistungen, welche allein die technische Übermittlung nicht aber den Inhalt der übermittelten Informationen zum Gegenstand haben, nicht beschreibend, weshalb auch hier nicht von einer schwachen Marke gesprochen werden kann. Die Widerspruchsmarke ist daher als originär unterscheidungskräftig zu bezeichnen, weshalb ihr im Einklang mit der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzumfang zuzusprechen ist.

7.1.3. Zur Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke ist bei der Beurteilung des Zeichenelement "VIEW" das soeben Gesagte analog heran zu ziehen. Weiter wird von keiner Partei bestritten, dass das Element "swiss" nichts wesentliches zur Kennzeichnungskraft der Marke beiträgt, da es sich lediglich um eine geografische Beschreibung handelt. Auch unbestritten ist die Kennzeichnungskraft der Grafik. Der in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer sinngemäss vorgebrachte Einwand, das Zeichen "swissview" sowie die Grafik würden vom Beschwerdeführer seit mindestens 10 Jahren gebraucht und seien dem schweizerischen Publikum deshalb bekannt (Ziffer 1.3 f. der Replik), kann nicht gehört werden, da er diese Behauptung nicht substantiiert. Wer die durch

Benützung gesteigerte Kennzeichnungskraft seiner Marke behauptet, hat hierzu entsprechende Belege einzureichen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 100 mit weiteren Hinweisen). Es ist demnach auch in Bezug auf die angefochtene Marke von einem Zeichen mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.

7.2. Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke gänzlich in die angefochtene Marke übernommen wurde, sind die vom Beschwerdeführer geltend gemachten optischen und klanglichen Abweichungen als ungenügend zu qualifizieren. Auch besteht kein derart abweichender Sinngehalt zwischen den zwei Zeichen, welcher die festgestellten Ähnlichkeiten wettmachen könnte. Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen teils eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 4 hiervor). In Anbetracht des Eingangs Gesagten sowie der Tatsache, dass die Vergleichszeichen vorliegend für gleichartige Waren und identische Dienstleistungen hinterlegt sind, und somit nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 *R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]),* genügt das Kriterium der erhöhten Aufmerksamkeit alleine nicht um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 6.1 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]*).

7.3. Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, die Gefahr einer Verwechslung könne gerade aufgrund dessen ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin seine bereits im Jahr 2006 hinterlegte Marke CH-Nr. 552'282 "swissview (fig)" bisher stillschweigend geduldet habe, obwohl diese phonetisch mit der nun angefochtenen Marke übereinstimmt. Auch seien weitere Marken im schweizerischen Register eingetragen, welche den Begriff "view" enthielten, was darauf deute, dass die Widerspruchsmarke auch deren Existenz geduldet habe. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, denn es steht im Belieben eines Markeninhabers, ob er sein Ausschliesslichkeitsrecht geltend machen will oder nicht (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Somit liegt es einzig in seinem Ermessen zu entscheiden, ob und wann er sich an einem konkurrierenden Zeichen stört oder nicht (vgl. JOLLER, a.a.O., N. 9; MARBACH, SIWR III/1, N. 688). Auch ist irrelevant, ob es bisher zu konkreten Verwechslungen zwischen der Widerspruchsmarke und dieser Marke gekommen ist oder

nicht (vgl. BGE 126 III 315 E. 4b *Apiella*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 38 ff.). Die diesbezüglichen Umstände haben demnach keinen Einfluss auf das Bestehen oder Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr.

7.4. Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

8.

8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.2. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der vom Beschwerdeführer in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.

8.3. Im vorinstanzlichen Verfahren ist der Beschwerdeführer unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat er auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten und die Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen. Damit verbleibt die von der Beschwerdegegnerin geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– dem Institut, ist ihr aber vom Beschwerdeführer zu ersetzen (vgl. dazu E. 8.5 hiernach).

8.4. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote vom 4. April 2012 festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 9'450.00 (exkl. MWST.) erscheint für das Beschwerdeverfahren trotz des doppelten Schriftenwechsels als zu hoch. Dieses ist daher in Bezug auf die Stundenanzahl und den verwendeten Stundenansatz angemessen herabzusetzen und zwar auf 20.5 Stunden sowie den üblichen Ansatz von Fr. 300.00 (Art. 10 Abs. 2 VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 12.2 *Bally/BALU [fig.]*). Ingesamt erscheint damit eine Parteientschädigung von Fr. 6'150.00 zzgl. der geltend gemachten Kleinspesenpauschale von Fr. 283.50 (Art. 13 lit. a VGKE), d.h. gesamthaft Fr. 6'433.50, für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Eine Mehrwertsteuer ist vorliegend nicht geschuldet, da die Dienstleistungen der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin nicht im Inland erbracht wurden, weil Letztere ihren Sitz im Ausland hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

8.5. Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 2'000.00 zuzüglich der Rückzahlung der Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00, d.h. insgesamt Fr. 2'800.00, zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung). Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung zu bestätigen.

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom 14. Oktober 2010 bestätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.00 werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 6'433.50 (exkl. MWST.) zu Lasten des Beschwerdeführers zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– den Beschwerdeführer (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertretern; Einschreiben; Beilage: Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 09784; Einschreiben; Beilagen: Akten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Sabine Büttler

Versand: 4. Mai 2012