Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7698/2008
{T 0/2}

Urteil vom 4. Dezember 2009

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

A._____,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Marcel Bircher,
Froriep Renggli, Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 201,
8034 Zürich,
Beschwerdeführerin 1, Widerspruchsgegnerin

gegen

B._____,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Löwenstrasse 19, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin 1, Widersprechende

und

Parteien

B._____,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Löwenstrasse 19, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin 2, Widersprechende

gegen

A._____,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Marcel Bircher,
Froriep Renggli, Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 201,
8034 Zürich,

Beschwerdegegnerin 2, Widerspruchsgegnerin

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9161; CH-Marke Nr. 517 824 ETAVIS - IR-Marke Nr. 921 154 ESTAVIS.

Sachverhalt:

A.
Der Eintrag der internationalen Marke Nr. 921 154 ESTAVIS wurde am 21. Juni 2007 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 20/2007 publiziert. In der Schweiz umfasst der Schutz die folgenden Waren und Dienstleistungen:

"35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
36 Affaires immobilières;
37 Travaux de construction, notamment rénovation; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci".

B.
Am 26. September 2007 erhob die Beschwerdeführerin 2 (Widersprechende) Widerspruch gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz. Sie stützt sich dabei auf die in der Schweiz eingetragene Marke Nr. 517 824 ETAVIS. Sie ist unter anderem eingetragen für:

"35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten".

C.
Mit Verfügung vom 28. September 2007 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtene Marke Nr. 921 154 ESTAVIS eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

D.
Die Beschwerdeführerin 1 (Widerspruchsgegnerin) reichte am 30. Juni 2008 eine Widerspruchsantwort ein und beantragte die Abweisung des Widerspruchs. Sie bejahte die Dienstleistungsgleichheit betreffend Klasse 35, nicht aber bezüglich der Klassen 36 und 37. Im Weiteren

bestritt sie die Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen.

E.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2008 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Der internationalen Registrierung Nr. 921 154 ESTAVIS wurde der Schutz verweigert für die in den Klassen 35 und 37 beanspruchten Dienstleistungen. Für die in Klasse 36 beanspruchten "affaires immobilières" wurde das Zeichen zum Schutz zugelassen.
Die Vorinstanz ging von einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken aus. Sie bejahte ferner die Waren- und Dienstleistungsgleichheit in Klasse 35 bezüglich "publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" und "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" sowie in Klasse 37 für "travaux de construction, notamment rénovation; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci" und "Bauwesen, Reparaturwe-sen". Sie verneinte die Dienstleistungsgleichheit jedoch betreffend die in Klasse 36 beanspruchten "affaires immobilières".

F.

F.a Mit Beschwerde vom 1. Dezember 2008 beantragt die Widersprechende die vollumfängliche Gutheissung des Widerspruchs. Sie beruft sich auf die Gleichartigkeit zwischen "Immobilienwesen" ("affaires immobilières") einerseits und "Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten" und "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" anderseits sowie auf die Zeichenähnlichkeit bzw. die "Beinahe-Identität" der Zeichen und die Verwechslungsgefahr.

F.b Mit Beschwerde vom 1. Dezember 2008 beantragt die Widerspruchsgegnerin die Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung und die vollumfängliche Abweisung des Widerspruchs. Sie anerkennt die Gleichartigkeit der in Klasse 35 "publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" bzw. "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten", bestreitet diese aber bezüglich der in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen. Im Weiteren geht sie

davon aus, es fehle, aufgrund des unterschiedlichen Wortklangs und Sinnunterschieds, an der Zeichenähnlichkeit und somit der Verwechslungsgefahr.

G.
Mit Eingaben vom 5. Februar 2009 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung zu den beiden Beschwerden.

H.
Am 3. April 2009 reichten sowohl die Widersprechende wie auch die Widerspruchsgegnerin eine Beschwerdeantwort ein.

I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und eingereichte Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen

J.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 29. Oktober 2008 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (Art. 5 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren, VwVG, SR 172.021).

1.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz,

VGG, SR 173.32).

1.3 Die Beschwerdeführerinnen haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie haben zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), und die Kostenvorschüsse wurden fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.4 Auf die Beschwerden ist deshalb einzutreten.

1.5 Da den beiden Beschwerden derselbe Sachverhalt zu Grunde liegt, sich die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel den nämlichen vorinstanzlichen Entscheid betreffen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 128 V 124 E. 1, mit Hinweisen).

2.

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung gegen die Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 und 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 18. Dezember 2003 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 9. Oktober 2006 in das internationale Register eingetragen. Die Vorinstanz ist daher auf den bei ihr fristgerecht und unter Entrichtung der Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MschG)

eingereichten Widerspruch zu Recht eingetreten.

3.

3.1 Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2.a *VW*, BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 127 III 160 E. 2.a *Securitas*).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan*).

3.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber

Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2.a *Kamillosan,* mit Hinweisen, Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*).

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6.b.bb *apiella*, BGE 122 III 382 E. 3.a *Kamillosan*).

3.3 Der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit als Element der Verwechslungsgefahr sind die Einträge im Markenregister zu Grunde zu legen (BGE 119 II 473 E. 2.b *Radion*). Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2.a *Boss*; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 864; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 11 und 15; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 63 und 67).

3.4 Die für Waren entwickelten Grundsätze bezüglich der Gleichartigkeit können bei Dienstleistungen, die sich von Waren vor allem durch ihre Unkörperlichkeit unterscheiden, nicht unbesehen übernommen werden. Lehre und Rechtsprechung haben diesbezüglich Grundsätze entwickelt (Marbach, a.a.O., Rz. 851, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 *Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute Poker.com,* mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Im Vordergrund steht hier eine wettbewerbsbezogene Betrachtungsweise. Dienstleistungen sind gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zugerechnet werden können. Allerdings darf hier - wie bei Waren - nicht vom kartellrechtlichen Marktverständ-

nis ausgegangen werden. Geprüft wird nicht die Austauschbarkeit aus der Sicht der Marktgegenseite, sondern es wird auf die marktbezogene Nähe abgestellt (Marbach, a.a.O., Rz. 821, 851). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw. ob der Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt. Blosse thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch teilen Dienstleistungen wesensbedingt das eine oder andere Element, ohne deswegen als gleichartig wahrgenommen zu werden. Zentrale Bedeutung hat dagegen die Frage nach der einheitlichen Verantwortung durch den Markeninhaber. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (vgl. die ausführlichen Darlegungen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 *Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute Poker.com,* mit Hinweisen; sowie MARBACH, a.a.O., Rz. 851 f., mit Hinweisen).

3.5 Bei Wortmarken sind deren Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc *Securitas,* BGE 122 III 382 E. 5.a *Kamillosan*; MARBACH, a.a.O., Rz. 872). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, a.a.O., Rz. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Vokalfolge, allenfalls auch die Konsonantenfolge geprägt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die Ähnlichkeit der der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc *Securitas,* BGE 122 III 382 E. 5.a *Kamillosan*, BGE 119 II 473 E. 2.c *Radion;* MARBACH, a.a. O., Rz. 877 ff., 884).

4.

4.1 Im vorliegenden Fall ist zunächst zu prüfen, ob die für die Marke ESTAVIS beanspruchten Dienstleistungen:

"35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
36 Affaires immobilières;
37 Travaux de construction, notamment rénovation; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci,"

identisch oder gleichartig sind mit den für die Marke ETAVIS eingetragen:

"35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten."

4.2 Die massgebenden Verkehrskreise werden bezüglich dieser Dienstleistungen aus dem breiten Publikum aber auch aus Fachleuten gebildet.

4.3 Einigkeit besteht über die Identität der Dienstleistungen der Klasse 35 "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" und "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten".

4.4 Umstritten ist hingegen, ob die in Klasse 37 eingetragenen "travaux de construction, notamment rénovation; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci" und "Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten" gleichartig sind.

"Travaux de construction", d.h. "Bauarbeiten", wird mit "insbesondere Renovation, Reparaturarbeiten in Wohnungen in und an Gebäuden" umschrieben. Die Präzisierung erfolgt in nicht abschliessender Weise ("notamment"); es kann sich also auch um andere Bauarbeiten handeln. Von "Bauwesen, Reparaturwesen" unterscheiden sich diese Dienstleistungen somit nicht grundsätzlich. "Bauwesen, Reparaturwesen" sind lediglich etwas allgemeinere Begriffe. Die Vorinstanz ist deshalb zu Recht davon ausgegangen, dass sie unter die für das Widerspruchszeichen beanspruchten Oberbegriffe "Bauwesen; Reparaturwesen" subsumiert werden können.

Somit kann bei den in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

4.5 Die Marke ESTAVIS beansprucht in Klasse 36 Schutz für "affaires immobilières", d.h. "Immobilienwesen". Die Marke ETAVIS ist nicht

eingetragen für Dienstleistungen der Klasse 36. Die Widersprechende beruft sich aber auf die Ähnlichkeit mit den von ihr in den Klassen 35 und 37 beanspruchten "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" und "Bauwesen; Reparaturwesen".

4.5.1 Die Klasseneinteilung kann ein Indiz sein, präjudiziert aber die Beurteilung der Gleichartigkeit nicht (MARBACH, a.a.O., Rz. 799 f., mit Hinweisen). Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist, als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (KASPAR LANDOLT, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90; RKGE vom 4. Juli 2000 in sic! 2000 797 E. 10 *Kiss/K.i.s.s.*).

4.5.2 Unter Immobilien verstanden werden in der Regel unbewegliche Güter, insbesondere Grundstücke und Häuser. Die Bezeichnung "Immobilienwesen" umfasst den Handel - Kauf, Verkauf und Vermittlung - und die Verwaltung von Immobilien. Weiter kann auch der Bau (oder Umbau) von Häusern in Zusammenhang mit dem Immobilienwesen gesetzt werden.

Weitaus am häufigsten angeboten bzw. benötigt wird im Bereich des Immobilienwesens das Dienstleistungsangebot des Immobilienhandels und vor allem der Immobilienverwaltung, da es sich bei letzterer um wiederkehrende Dienstleistungen handelt. Hier stellt sich die Frage nach der Gleichartigkeit mit den Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung".

Die unter den Titeln "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" und "Immobilienwesen" angebotenen Dienstleistungen sind teilweise ähnlich oder ergänzen sich. Die Grenzen zwischen Management- und Unternehmungsberatung und der Beratung in Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen sind fliessend und je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht (RKGE vom 4. Juli 2000 in sic! 2000 797 E. 10 *Kiss/K.i.s.s.*). Für den Anbieter bzw. Abnehmer ist es sinnvoll diese Dienstleistungen zusammen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Aufgrund dieser marktbezogenen Nähe können deshalb auch die in Klasse 36 beanspruchten "affaires immobilières" als gleichartig mit den in Klasse 35 eingetragenen "Geschäftsführung, Unternehmens-

verwaltung" betrachtet werden.

5.
Weiter ist zu prüfen, ob die beiden Zeichen - ETAVIS und ESTAVIS - verwechselbar sind.

5.1 Beide Marken haben keine in Wörterbüchern nachweisbare Bedeutung. Die Widerspruchsgegnerin macht jedoch geltend, die Marke ESTAVIS erwecke - im Gegensatz zu ETAVIS - eine Assoziation mit den englischen Wörtern "estate" bzw. "real estate", das "Grundeigentum, Immobilien" bedeute. Die Frage, ob der Adressat der Dienstleistungen diese nicht ganz einfachen englischen Wörter kennt, kann offen bleiben. Selbst wenn dies zutrifft, besteht die Marke nur aus einem Teil des Wortes "estate" und wird mit der Endung "-vis" ergänzt. Damit wird ein neues Wort geschaffen, bei dem der Bezug zum Begriff "estate", wenn überhaupt, nicht ohne einen erheblichen Gedankenaufwand ersichtlich ist. Viel eher wird der Adressat diese Wortbildung als neuen Begriff ohne besonderen Sinngehalt erkennen.

Beide Marken haben drei Silben. Die Vokalfolge ist gleich. Auch die Konsonantenfolge ist identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Marke ESTAVIS einen zusätzlichen Konsonanten ("s") aufweist. Dieser Konsonant vermag das Wort nicht zu prägen. Ihm kommt bei der Aussprache des Wortes keine besondere Bedeutung zu. Der Leser kann ihn leicht übersehen. Klanglich sind die beiden Zeichen sehr ähnlich, so dass auch die die Gefahr des Verhörens besteht.

5.2 Zwar handelt es sich bei den zur Diskussion stehenden Dienstleistungen nicht um solche des täglichen Bedarfs und es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Adressaten das Angebot und den Anbieter etwas genauer prüfen. Aufgrund des äusserst geringen Unterschieds zwischen den Zeichen, fällt es aber auch einem aufmerksamen Leser oder Zuhörer nicht einfach, die Zeichen auseinanderzuhalten.

6.

6.1 In Anbetracht der oben genannten gleichartigen bzw. identischen Dienstleistungen und der dargelegten hochgradigen Ähnlichkeit der Zeichen kann die Verwechslungsgefahr der beiden Marken nicht ausgeschlossen werden.

Der Widerspruch der Widersprechenden ist deshalb vollumfänglich gutzuheissen, d.h. der internationalen Registrierung Nr. 921 154 ESTAVIS ist zusätzlich zu der bereits in der vorinstanzlichen Verfügung vom 29. Oktober 2008 festgestellten Schutzverweigerung für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 auch der Schutz in der Schweiz für die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen zu verweigern.

6.2 Die Beschwerde der Widersprechenden (Beschwerdeführerin 2) ist demzufolge gutzuheissen, diejenige der Widerspruchsgegnerin (Beschwerdeführerin 1) abzuweisen.

Gemäss der angefochtenen Verfügung vom 29. Oktober 2008 wurde der obsiegenden Widersprechenden eine volle Parteientschädigung wie auch der Ersatz der Widerspruchsgebühr zugesprochen. Aufgrund des Ausgangs des vorliegenden Verfahrens sind - entsprechend den Beschwerdebegehren der Widersprechenden - deshalb die Ziffern 4 und 5 der angefochtenen Verfügung nicht aufzuheben.

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Widerspruchsgegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der Widersprechenden werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 3 VwVG) und der einbezahlte Kostenvorschuss ist zurückzuerstatten. Ihr ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

7.2 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden

Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: ROLAND VON BÜREN / LUCAS DAVID (HRSG.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

7.3 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Verfahren B-7698/2008 und B-7699/2008 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 (Widersprechende) und der Widerspruch werden vollumfänglich gutgeheissen, diejenige der Beschwerdeführerin 1 (Widerspruchsgegnerin) wird abgewiesen. Die Ziffern 1, 2 und 3 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 29. Oktober 2008 werden aufgehoben und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der

internationalen Marke Nr. 921 154 ESTAVIS den Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vollumfänglich zu verweigern.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin 1 (Widerspruchsgegnerin) auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'494.- verrechnet. Der überschüssige Betrag aus dem Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 494.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Der Beschwerdeführerin 2 (Widersprechende) ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.
Die Beschwerdeführerin 1 (Widerspruchsgegnerin) hat die Beschwerdeführerin 2 (Widersprechende) für das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin 1 (Einschreiben; Beschwerdebeilagen retour; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdeführerin 2 (Einschreiben; Beschwerdebeilagen retour; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Wi RH/09161; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen retour)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech	Beatrice Brügger

Versand: 8. Dezember 2009