Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7017/2008
{T 0/2}

Urteil vom 11. Februar 2010

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.

Parteien

A._____,
vertreten durch Advokatin lic. iur. Andrea Strahm, Braunpat Braun Eder AG, Reusstrasse 22, Postfach, 4015 Basel,
Beschwerdeführerin,

gegen

B._____,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher, und Dr. iur. Peter Schramm, Meyer Lustenberger, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 8958 – CH Marke Nr. P-417 533 PLUS / CH Marke Nr. 555 648 ++PLUSPLUS++ (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Eintragung der kombinierten Marke CH 555'648 ++PLUSPLUS++ (fig.) wurde am 6. März 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 43 veröffentlicht. Die Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

9 Fotografische Apparate, Unterrichtsapparate, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe von Ton und Bild, Telekommunikationsgeräte, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Aufzeichnungsträger, elektronische Speicher.
11 Koch- und Kühlgeräte.
35 Werbung allgemein.
37 Installation, Wartung und Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Computern, Haushaltsgeräten, fotografischen Geräten, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Telekommunikationsgeräten.
39 Transportwesen, Verteilung von Gütern, Veranstaltung von Reisen.

Die Marke hat folgendes Aussehen:

++ PLUSPLUS ++

B.

Gestützt auf ihre ältere Wortmarke CH P-417'533 PLUS erhob die Beschwerdeführerin am 5. Juni 2007 Widerspruch gegen die Marke + +PLUSPLUS++, beschränkt auf folgende Waren und Dienstleistungen:

9 Fotografische Apparate, Unterrichtsapparate, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe von Ton und Bild, Telekommunikationsgeräte, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Aufzeichnungsträger, elektronische Speicher.
37 Installation, Wartung und Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Computern, fotografischen Geräten, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Telekommunikationsgeräten.

Den Widerspruch begründete sie mit dem Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Zu diesem Zeitpunkt war die C._____ (im Folgenden: Widerspruchsgegnerin) Inhaberin der angefochtenen Marke.

Die Widerspruchsmarke CH P-417'553 PLUS ist als durchgesetzte Marke für folgende Waren in den Klassen 9 und 16 registriert:

Audiogeräte und Videogeräte für Präsentations-, Informations- und Schulungszwecke; Projektoren, wie Direkt-Projektoren, Hellraum-Projektoren (Overhead-Projektoren), Videoprojektoren; Präsentationsgeräte mit einer Videokamera für Präsentations-, Informations- und Schulungszwecke zum Aufnehmen von 2- und 3-dimensionalen Objekten (Visualizer), Notiz-Tafeln mit einer optoelektrischen und/oder optoelektronischen Kopier- und/oder Druckvorrichtung (Copyboards); Lichtzeiger; Dokument-Zuführvorrichtungen sowie Folieneinzugsvorrichtungen zu Projektoren; Fernsteuervorrichtungen und sonstiges Zubehör zu Projektoren, zu Audiogeräten sowie zu Videogeräten für Präsentations-, Informations- und Schulungszwecke; Geräte zum Beschriften von Bändern und dazugehörende Schriftbänder; Heftmaschinen; Schreibgeräte aller Art.

A.
Mit Stellungnahme vom 7. Juli 2007 behauptete die Widerspruchsgegnerin, dass die Widerspruchsmarke CH 417'533 PLUS kaum kennzeichnungskräftig sei. Sie verneinte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken auch mangels Bestehens einer Zeichenähnlichkeit.

B.
Die Beschwerdeführerin machte mit Replik vom 6. Dezember 2007 geltend, die Widerspruchsmarke sei am 3. Juli 1995 als durchgesetzte Marke ins Markenregister eingetragen worden, dies gestützt auf eine Gebrauchspriorität, welche auf den 1. April 1983 zurückdatiere. Durch den langjährigen, intensiven und konstanten Gebrauch habe sich die Marke im Verkehr durchgesetzt. Die Verkehrsdurchsetzung einer Marke bewirke deren Bekanntheit bei den massgeblichen Verkehrskreisen. Die Verkehrsdurchsetzung müsse im Übrigen nicht bewiesen werden, da bereits anlässlich des Eintragungsverfahrens im Jahre 1995 Gebrauchsbelege eingereicht worden seien. Da die angefochtene Marke in die Widerspruchsmarke zudem unverändert übernommen worden sei und dies immer zur Bejahung der Zeichenähnlichkeit führe, sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

C.
Die mit Verfügung vom 12. März 2008 von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Einreichung einer Duplik liess die Widerspruchsgegnerin ungenutzt verstreichen.

D.
Mit Verfügung vom 3. Oktober 2008 wies die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 8958 ab. Die Vorinstanz stellte fest, die sich gegenüberstehenden Marken seien für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen registriert. Die angefochtene Marke sei aber als origi-

när schutzfähiges Zeichen ins Markenregister eingetragen worden. Bei deren Prüfung im Rahmen des Hinterlegungsverfahrens sei daher bereits festgestellt worden, dass sich das Zeichen von der originär schutzunfähigen Angabe PLUS in genügendem Masse unterscheide. Ein Sperrwirkung hinsichtlich sämtlicher möglicher Verwendungen der Angabe PLUS könne die Beschwerdeführerin aus dem Registereintrag ihrer durchgesetzten Marke nicht ableiten. Tatsächlich ergebe sich im Gesamteindruck bei der angefochtenen Marke ein anderes Bild als bei der Marke PLUS. Es bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

E.

Am 6. November 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

„1. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (EIGE) vom 3. Oktober 2008 im Widerspruchsverfahren Nr. 8958 sei aufzuheben;

2. Es sei festzustellen, dass die CH Marke Nr. 555 648 ++PLUSPLUS++ die Markenrechte der CH Marke Nr. P-417 533 PLUS verletzt;

3. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei demgemäss anzuweisen, die CH Marke Nr. 555 648 ++PLUSPLUS++ im Markenregister zu löschen;

4. Eventualiter sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurück zu überweisen;

5. Alles unter Erstattung der sämtlichen ordentlichen und ausserordentlichen Kosten zu Gunsten der Beschwerdeführerin.“

Zur Begründung trug sie vor, die Widerspruchsmarke werde für die in Frage stehenden Produkte seit vielen Jahren intensiv gebraucht und habe sich auf dem Markt durchgesetzt. Die Beschwerdeführerin verzichte vorerst auf Ausführungen und das Einreichen von Beweismitteln zur Verkehrsdurchsetzung der Marke, behalte sich beides aber für den Fall der Bestreitung vor. Der geringste denkbare Schutzumfang einer kennzeichnungsschwachen registrierten Marke sei der Identitätsschutz. Dies könne aber nicht bedeuten, dass Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c des Markenschutzgesetzes auf solche Marken nicht anwendbar wären. Eine solche Einschränkung sei im Markenschutzgesetz nicht vorgesehen. Auch eine kennzeichnungsschwache Marke verdiene daher nicht bloss Schutz gegenüber identischen Marken. Die graphischen Elemente bei der angefochtenen Marke seien so spärlich, dass man

im vorliegenden Fall von einem Vergleich zweier Wortmarken ausgehen könne. Die angefochtene Marke bestehe lediglich aus einer Vervielfachung der übernommenen Widerspruchsmarke, da die enthaltenen Symbole „+“ auch den Sinngehalt „plus“ hätten. Die unveränderte Übernahme der älteren Marke in eine jüngere Marke führe laut Rechtsprechung regelmässig zu einer Verwechslungsgefahr. Es bestehe – entgegen der Auffassung der Vorinstanz – visuelle, klangliche und sinngehaltliche Ähnlichkeit zwischen den im Widerspruch stehenden Marken. Die angefochtene Marke stelle die schlichte Verdoppelung der Widerspruchsmarke dar, was in Kombination mit den Symbolen „+“ als reine grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke aufzufassen sei. Auch die Beschwerdeführerin habe ihre Marke PLUS auf Produkten schon bei verschiedenen Gelegenheiten untereinander stehend aufgeführt. Die Verwechslungsgefahr liege zusätzlich in mittelbarer Form vor. Wie die Vorinstanz selbst ausgeführt habe, werde die Bezeichnung PLUS oft zu einem Produktenamen hinzugefügt, um darauf hinzuweisen, dass diese Variante gegenüber dem Grundprodukt einen zusätzlichen Wert besitze. Dementsprechend gingen die massgeblichen Verkehrskreise unter Umständen davon aus, bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Produkte handle es sich um eine ergänzte Ausführung der „PLUS-Produkte“ der Beschwerdeführerin. Im Ergebnis liege daher mittelbar wie unmittelbar eine Verwechslungsgefahr vor.

F.
Am 18. November 2008 wurde die angegriffene Marke auf den Beschwerdegegner übertragen, was dieser mit Schreiben vom 4. Dezember 2008 dem Bundesverwaltungsgericht mitteilte und sinngemäss einen Parteiwechsel beantragte.

Mit Schreiben vom 22. Dezember 2008 beantragte die Widerspruchsgegnerin, aus dem Verfahren entlassen zu werden.

Ebenfalls am 22. Dezember 2008 teilte die Beschwerdeführerin mit, sie sei mit dem beantragten Parteiwechsel einverstanden.

A.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 12. Januar 2009 auf eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde abzuweisen.

B.
Mit Beschwerdeantwort vom 16. März 2009 beantragte der Beschwerdegegner, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin [sic!] vollumfänglich abzuweisen. Die Vorinstanz habe eine Verwechslungsgefahr zu Recht ausgeschlossen, weil die beiden Marken einen offensichtlich unterschiedlichen Gesamteindruck hinterliessen. Die Widerspruchsmarke besitze nicht geringe, sondern gar keine Kennzeichnungskraft, da sie dem Gemeingut zuzurechnen sei. Die Gerichte seien laut der Rechtsprechung nicht an den Entscheid der Vorinstanz, die Widerspruchsmarke ins Markenregister einzutragen, gebunden. Im Übrigen bestritt der Beschwerdegegner, dass sich die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 im Verkehr durchgesetzt habe; die der Vorinstanz eingereichten Durchsetzungsbelege der Marke PLUS seien nicht ausreichend. Selbst wenn sich die Widerspruchsmarke durchgesetzt hätte, handle es sich um ein äusserst schwach kennzeichnungskräftiges Zeichen.

C.
Auf Anordnung des Bundesverwaltungsgerichts (Verfügung vom 18. März 2009) beschränkte sich die Replik der Beschwerdeführerin vom 12. Mai 2009 auf die Frage der Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin beantragte die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung und reichte zu diesem Zweck fünf Ordner mit verschiedenen Belegen ein. Ausserdem bot sie die Nachreichung weiterer Dokumente sowie die Durchführung einer Meinungsumfrage an.

D.
In seiner Duplik vom 17. Juni 2009 machte der Beschwerdeführer geltend, die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen belegten eine Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke nicht. Die Beschwerdeführerin mache nicht deutlich, für welche der beanspruchten Waren die Verkehrsdurchsetzung bewiesen werden solle. Vorliegend komme es nur auf die Waren der Klasse 9 an.

E.
Am 8. Juli 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Gleichzeitig wies sie aber darauf hin, dass eine als durchgesetzt eingetragene Marke nach den gleichen Grundsätzen wie jede andere

Marke geschützt würde. Eine normale oder sogar erhöhte Kennzeichnungskraft sei bei der Widerspruchsmarke jedoch nicht glaubhaft dargelegt worden.

F.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) am 6. November 2008 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Zeichen sind 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 (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]).

2.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten – insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirt-

schaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 384 E. 1 *Kamillosan*, je mit Hinweisen).

2.2 Die Verwechslungsgefahr zweier Marken ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Es kommt einerseits auf den Umfang des Ähnlichkeitsbereichs an, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits auf die Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 385 E. 1 *Kamillosan*).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken im Erinnerungsbild der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, BGE 119 II 475 E. 2c *Radion* mit Hinweisen). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 875).

2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt namentlich auch von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungskräftige Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 13 zu Art. 3 MSchG, GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74 mit Hinweisen; BGE 122 III 385 f. E 2a *Kamillosan*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 2 *Yeni Raki/Yeni Efe*, B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 *Feel 'n learn/See 'n learn* und B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 7 *Golay/Golay Spierer [fig.]*). Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Dagegen gelten Fantasiemarken, die mit einem gewissen Aufwand an Arbeit und Kreativität geschaffen wurden, als stark (vgl. BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan* mit Hinweisen).

3.

Zu den massgebenden Verkehrskreisen gehören vorliegend in erster

Linie Fachgeschäfte für Bürokommunikation sowie Unternehmen, Verwaltungen, Universitäten und Schulen, die die Produkte der Beschwerdeführerin zu beruflichen und schulischen Zwecken einsetzen. Es gehören aber auch private Konsumenten, also fachlich nicht geschulte Erwachsene dazu. Dies ergibt sich daraus, dass die Beschwerdeführerin ihre Projektoren ab 2002 auch als "Heimkino für jedermann" bewirbt.

4.
Vor einem Zeichenvergleich wird in einem ersten Schritt geprüft, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

Die Ähnlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 37 der angefochtenen Marke und in den Klassen 9 und 16 der Widerspruchsmarke wird von den Parteien zu Recht nicht bestritten. Insbesondere die "Fotografischen Apparate, Unterrichtsapparate, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe von Ton und Bild, Telekommunikationsgeräte, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Aufzeichnungsträger, elektronischen Speicher" in Klasse 9 der angefochtenen Marke stehen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen elektronischen Bürogeräten und Projektoren sehr nahe.

5.
Die Widerspruchsmarke ist eine reine Wortmarke, sie besteht aus dem Wort "PLUS". Die angefochtene Marke besteht aus dem in fetten Grossbuchstaben geschriebenen Wort "PLUSPLUS", dem am Anfang und am Ende je zwei Pluszeichen "+" beigefügt sind. Sie ist als kombinierte Marke hinterlegt, besitzt aber keinen Zusatz in Form eines Bildelements: Die einzigen figurativen Elemente bestehen in der Fett- und Grossschreibung des Worts "PLUSPLUS". Die angefochtene Marke ist deshalb als geringfügig formatiertes mit den Symbolen "++" ergänztes Wort mit der Widerspruchsmarke zu vergleichen. Sie unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke dadurch, dass sie das darin verwendete Wort verdoppelt und diesem vorne und hinten das ebenfalls verdoppelte Zeichen in Form eines Kreuzes beifügt, das für Plus steht.

Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu prüfen (vgl. E. 2.4).

5.1 Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerdeschrift selbst aus, das Wort PLUS sei grundsätzlich nicht kennzeichnungskräftig. So sind Kennzeichen mit einem unbestimmten anpreisenden Sinngehalt im Grunde vom Markenschutz ausgeschlossen (BGE 108 II 489 E. 3 *Vantage* mit weiteren Hinweisen, BGE 95 II 467 E. II.2 *Parisiennes*, Urteil des Bundesgerichts in PMMBl 1984 S. 80 *Trend*); ob die Marke als Qualitätshinweis oder als blosse Übertreibung verstanden wird, ist dabei irrelevant (BGE 96 I 250 E. 2 *Dominant*). "Plus" als Substantiv bedeutet "Mehr, Überschuss, Gewinn; Vorteil" (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl. Mannheim 2006, S. 792). Zwar wird damit nicht direkt eine Eigenschaft beschrieben, es wird aber angedeutet, das gekennzeichnete Produkt verspreche einen Mehrwert gegenüber Konkurrenzprodukten. Dies reduziert die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Nicht richtig ist die Ansicht der Beschwerdeführerin, einer eingetragenen Marke sei mindestens Identitätsschutz oder sogar ein darüber hinausreichender Schutzumfang zuzubilligen. Wie das Bundesverwaltungsgericht mehrfach festgestellt hat, kann sich der Schutzumfang einer Marke nach ihrer Eintragung auch verändern und unter Umständen derart abschwächen, dass die Marke nur gegenüber identischer Benutzung Schutz verdient (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1 *Premium Ingredients* und B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *Jump [fig.]/Jumpman*). Ein Schutzumfang kann sogar so geschwächt sein, dass die betroffene Marke nicht einmal mehr gegen ihre identische Verwendung durch einen Dritten geschützt ist (vgl. GREGOR WILD, in: Markus Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 10).

5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Widerspruchsmarke PLUS habe sich im Verkehr durchgesetzt und damit Kennzeichnungskraft erlangt. Entsprechend ist sie auch als durchgesetzte Marke im Markenregister eingetragen.

Die Verkehrsdurchsetzung ist für die Eintragung einer zum Gemeingut gehörende Marke gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vorausgesetzt (BGE 130 III 480 E. 3.3 *Lernstudio*). Für das Widerspruchsverfahren verweist Art. 31 MSchG jedoch ausschliesslich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG; im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens prüft das Gericht deshalb lediglich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr als

relativen Ausschlussgrund, nicht auch die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG (vgl. RKGE vom 7. April 2005 E. 6 *Marché*). Die Verkehrsdurchsetzung zählt folglich nicht zum Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens.

Der Eintrag einer Marke im Register als durchgesetzte Marke gibt aus diesem Grund keine Auskunft über deren Schutzumfang (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 984). Die Widerspruchsmarke kann ihre Kennzeichnungskraft zufolge langjähriger und intensiver Benutzung in der Schweiz gesteigert haben und so zu einer bekannten Marke mit erweitertem Schutzbereich geworden sein (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 98 mit Hinweisen). Die Frage des erhöhten Schutzumfangs einer Marke infolge ihrer gesteigerten Bekanntheit ist als Tatbestand, wenn auch nicht als Rechtsfrage, mit jener verwandt, ob eine Marke durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt (vgl. BGE 130 III 281 E. 4.7.3 *Tripp Trapp*, wo die Notorietät einer Marke als Verkehrsgeltung im massgebenden Kreis beschrieben wird). Die Grundsätze von Art. 2 MSchG sind entsprechend auf die im Widerspruchsverfahren zu beurteilende Kennzeichnungskraft anwendbar (GREGOR WILD, a.a.O., Art. 31 N. 9 mit Hinweisen). Entsprechend wurde die Beschwerdeführerin vom Bundesverwaltungsgericht zum Beweis aufgefordert, als der Beschwerdegegner die Verkehrsdurchsetzung (gemeint Bekanntheit) der ursprünglichen Marke bestritt.

5.3 Um die Verkehrsdurchsetzung zu belegen, hat die Beschwerdeführerin fünf Ordner mit Unterlagen eingereicht und die Durchführung einer Umfrage angeboten. Die Unterlagen sind als Bekanntheitsbelege entgegenzunehmen und zu prüfen, eine Umfrage wurde nicht eingereicht. Es handelt sich dabei um folgende Belege:

- Im ersten Ordner finden sich Nachweise für eine Teilnahme an der Herbstmesse Zürich 2006, ein Dutzend Werbeinserate oder -beilagen in verschiedenen Zeitschriften und Magazinen aus 2002 und 2006 namentlich für "PLUS"-Projektoren sowie einen Zeitungsartikel über die Beschwerdeführerin aus 2002. Die Inserate finden sich insbesondere in Fachzeitschriften zu Elektronik sowie auch in der Tagespresse. Damit ist erstellt, dass die Beschwerdeführerin ihre Produkte, namentlich Projektoren, mit der Bezeichnung "PLUS" in den Jahren 2002 und 2006 bei einem breiten Publikum in der Schweiz beworben hat.

- Sowohl der zweite wie auch der dritte Ordner enthalten Kataloge, Prospekte und Preislisten der Beschwerdeführerin aus den Jahren 1990-1992 und 1996-2008. In diesen Unterlagen wird das Zeichen "PLUS" für elektronische Tafeln, Projektoren, Visualizer, Brieffalzmaschinen, Laser Pointer, "Taschenbüros", Fotocameras sowie verschiedenem Bürokleinmaterial wie Scheren, Hefter oder Spitzmaschinen gebraucht. Die meisten dieser Produkte sind direkt mit "PLUS" beschriftet.

- Der vierte Ordner enthält Belege zum Marktanteil, zu Umsätzen, Verkaufszahlen sowie zum Marketingaufwand in der Schweiz. Die Ermittlungen der Marktstellung stammen aus dem 1. Halbjahr 2000. Sie geben Auskunft über die Stellung von Plus in Bezug auf den Preis, "Value" und "Quantity" sowie aufgeteilt nach Geräten. Laut einer Aufstellung der Futuresource Consulting lag Plus über die Jahre 2004-2008 in der Schweiz an 14. Stelle. Rechnungsstatistiken der Beschwerdeführerin liegen aus den Jahren 1998, 2000-2002 und 2003-2005 vor. Zu den Umsatzzahlen für die PLUS-Projektoren bestehen Listen aus den Jahren 2006-2008, für Produktegruppen, die sowohl Waren aus der Klasse 9 wie auch aus der Klasse 16 enthalten, aus den Jahren 2002-2008. Listen von 2006-2008 belegen Lieferungen von Projektoren und elektronischen Tafeln an die Verkaufsstellen Media Markt und Zihlmann. Mit entsprechenden Unterlagen von 1999 zeigt die Beschwerdeführerin auf, dass sie zu ihren Produkten Informationsveranstaltungen und Pressebriefings durchführt. Über weitere Werbeanstrengungen sowie die Teilnahme an der Messe Orbit 1999 geben verschiedene Unterlagen Auskunft.

- Die Unterlagen im fünften Ordner belegen Lieferungen von mit "PLUS" bezeichneten Produkten der Beschwerdeführerin insbesondere an die Detailhandelskette Coop und den Beschwerdegegner. Bei den Produkten handelt es sich vor allem um Heftmaschinen, Beschriftungsgeräte sowie Korrekturstifte und -roller. Die Beschriftungsgeräte sind nicht mehr im Sortiment der Beschwerdeführerin, Lieferungen der dazugehörenden Schriftbänder sind jedoch bis 2004 belegt.

5.4 Aus den eingereichten Belegen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin das Kennzeichen "PLUS" seit mehreren Jahren ununterbrochen für verschiedene ihrer Büroartikel gebraucht. Vorliegend in

erster Linie zu berücksichtigen ist der Gebrauch für die Waren der Klasse 9, auf welche sich das Widerspruchsverfahren bezieht. Demgegenüber fallen Schreib- und Bürokleinartikel wie Hefter, Beschriftungsgeräte, Korrekturstifte usw. in Klasse 16.

5.5 Die Aufmerksamkeit des Nichtfachmanns ist für Büroartikel elektronischer wie auch nichtelektronischer Art weniger gross, so dass die Widerspruchsmarke nicht als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird. Es ist keine derart gesteigerte Bekanntheit der Marke "PLUS" für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen beim massgebenden Publikum dargetan, dass die erhebliche Banalität der Marke genügend kompensiert würde.

6.
Die Beschwerdeführerin kann sich daher nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchzeichens zur Begründung einer (mittelbaren) Verwechslungsgefahr berufen. Ob ihrer Marke überhaupt ein Identitätsschutz zuzubilligen ist, kann jedoch offengelassen werden, da die bestehenden Abweichungen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall ausreichen:

Mit der Verdoppelung des Worts "Plus" sowie den Zusätzen "++" am Anfang und Ende der Marke ist das Schriftbild der angefochtenen Marke deutlich unterscheidbar von jenem der Widerspruchsmarke. Es sind damit genügend Abweichungen gegeben, die die Widerspruchsmarke nicht überwinden kann.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 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).

Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

7.2 Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer Stellungnahme vom 17. Juni 2009 eine angepasste Kostennote eingereicht. Diese geht von einem Totalbetrag von Fr. 10'722.60 (inkl. MWSt) aus.

Die Kostennote erscheint selbst unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades sowie der umfangreichen Beweismittel, die die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren eingereicht hat, höher als die effektiv notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie ist daher angemessen herabzusetzen. In Würdigung der Rechtsschriften der Beschwerdegegnerin erscheint somit eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet. Die Differenz in der Höhe von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerde- und Replikbeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeantwort- und Duplikbeilagen retour)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8958; Einschreiben; Beilagen: Akten retour)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann	Sibylle Wenger Berger

Versand: 15. Februar 2010