Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-5325/2007

{T 0/2}

Urteil vom 12. November 2007

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Walter Sticher,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Reichmuth Trademark Agency GmbH,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 8768 ADWISTA / ad-vista (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 552'630 ad-vista (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am 5. Dezember 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlicht. Die Marke ist für "*Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen*" in Klasse 36 eingetragen und sieht wie folgt aus:



B.
Am 5. März 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen diese Eintragung, gestützt auf ihre Wortmarke P-422'622 ADWISTA, vollumfänglich Widerspruch an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"). Die Widerspruchsmarke ist seit 1996 für Dienstleistungen in Klasse 35 und "*Dienstleistungen eines Treuhandbüros, insbesondere Vermögensverwaltung, Steuerberatung, Finanzanalysen und finanzielle Beratung, Erstellen von Steuergutachten und -schätzungen, Vermittlung von Vermögensanlagen und Immobilien, Grundstücks- und Immobilienverwaltung, Inkassogeschäfte*" in Klasse 36 eingetragen.

C.
Mit Stellungnahme vom 10. April 2007 bestritt die Beschwerdeführerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken. Die angefochtene Marke würde für ein Internetportal, die Widerspruchsmarke dagegen für ein klassisches Treuhandbüro verwendet und im Geschäftsauftritt der Beschwerdegegnerin zudem stets mit Zusätzen kombiniert, die eine Verwechslung verhindern würden. Das grossgeschriebene "ADWISTA" und das kleingeschriebene "ad-vista" wirkten zudem optisch sehr verschieden.

D.
Die Vorinstanz bejahte mit Verfügung vom 21. Juni 2007 das Bestehen einer Verwechslungsgefahr und ordnete die Löschung der angefochtenen Marke an.

E.
Die Beschwerdeführerin erhob am 8. August 2007 gegen diese Verfügung Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

1. Die Verfügung des Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Juni 2007 (Beilage A) sei aufzuheben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin Nr. 8768 abzulehnen.
2. Die CH-Marke Nr. 552'630 "ad-vista" (fig.) sei in der Waren- und Dienstleistungsklasse 36 zuzulassen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. Mehrwertsteuerzusatz von 7,6%) des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens zulasten der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz.

Zur Begründung führte sie aus, dass die Vorinstanz ihren Entscheid zu Unrecht aufgrund der im Register eingetragenen Dienstleistungen und nicht aufgrund des tatsächlichen Gebrauchs der Marken gefällt habe. Im Vergleich des tatsächlichen Gebrauchs der Kennzeichen seien sich die Dienstleistungen unähnlich, die Adressatenkreise unterschiedlich und die Zeichen im Kontext ihrer jeweiligen Gebrauchsumgebung nicht zu verwechseln.

F.
Mit Beschwerdeantwort vom 4. Oktober 2007 widersetzte sich die Beschwerdegegnerin der Beschwerde. Insbesondere bestritt sie, dass sie ein rein klassisches Treuhandbüro betreibe, reichte verschiedene Gebrauchsbelege hierfür ein und verwies auf ihren Internetauftritt, über den sie Dienstleistungen anbiete und erbringe.

G.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 5. Oktober 2007 die Abweisung der Beschwerde und verzichtete im Übrigen auf eine Stellungnahme.

H.
Mit Verfügung vom 9. Oktober 2007 wurde der Beschwerdeführerin, in teilweiser Gutheissung eines entsprechenden Gesuchs der Beschwerdegegnerin, in eingeschränktem Umfang Einsicht in die Beilagen zur Beschwerdeantwort gegeben und der Schriftenwechsel geschlossen.

I.
Mit Schreiben vom 1. November 2007 beantragte die Beschwerdeführerin einen zweiten Schriftenwechsel durchzuführen, da die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort neue Behauptungen aufgestellt

habe, nämlich ausgeführt, dass sie im Immobilienbereich tätig sei und dass sie Schreiben erhalten habe, die an die Beschwerdeführerin gerichtet gewesen seien und damit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beweisen würden.

J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Mit der Beschwerde vom 8. August 2007 und in Anbetracht des Fristenstillstands von Art. 22a Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) ist die Beschwerdefrist von Art. 50 Abs. 1 VwVG gegenüber dem angefochtenen Entscheid vom 21. Juni 2007 gewahrt worden. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (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 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, BGE 119 II 475 E. 2c *Radion*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3578/2007 vom 6. November 2007 E. 2 *Focus*, B-7492/2007 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata*, B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2 *Feel 'n learn*) und auf das Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt

(LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N. 8 [zit. DAVID, Markenschutzgesetz]).

3.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Verwechslungsgefahr dürfe nicht nach Massgabe des Registereintrags der zu vergleichenden Marken, sondern müsse aufgrund ihres tatsächlichen Marktgebrauchs beurteilt werden. In diesem würden die Marken stärker von einander abweichen als ihr Registereintrag erwarten liesse. Sie stützt diese Ansicht auf einen Aufsatz Luchsingers über die "abstrakte" und "konkrete" Beurteilung der Verwechslungsgefahr (MARTIN LUCHSINGER, Verwechslungsgefahr abstrakt oder konkret?, sic! 2003, S. 76 ff.).

Der Inhaber einer älteren Marke kann "gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG" innerhalb von drei Monaten gegen eine im SHAB publizierte Markeneintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 und 2 MSchG). Diese gesetzliche Beschränkung des Widerspruchsverfahrens auf das Thema von Art. 3 Abs. 1 MSchG begrenzt die Prüfungsbefugnis der Widerspruchsbehörden und schliesst den zivilrechtlichen Markenschutz nach Art. 13-16 MSchG vom Widerspruchsverfahren aus. Nur die Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 MSchG ist im Widerspruchsverfahren zu prüfen (DAVID, Markenschutzgesetz, Art. 31 MSchG N. 5, IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 149).

Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG ist nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung auf den Registereintrag der Marken beschränkt. Demgegenüber richtet sich Art. 13 Abs. 2 MSchG auf den tatsächlichen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen am Markt ("ein Zeichen zu gebrauchen"). Die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren nach dem Registereintrag zu beurteilen drängt sich nicht nur auf, weil der Gebrauch vieler Marken in den ersten drei Monaten nach der SHAB-Publikation nicht vollständig aufgenommen wird und es das Widerspruchsverfahren illusorisch machen würde, nur den vorläufigen Gebrauch zu prüfen, sondern ist Ausfluss der Registergebundenheit des Markenrechts (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, Basel 1996, S. 115, EUGEN BRUNNER/LAURA HUNZIKER, Die Verwechslungsgefahr

von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: INGRES, Marke und Marketing, Bern 1990, S. 330, LUCAS DAVID, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/3, Basel 2005, S. 355). Der Schutz der Marke nach Art. 3 Abs. 1 MSchG erfasst deshalb jede Verwechslungsgefahr, die sich aus dem Registereintrag der Marken ergibt. Mit Ausnahme notorischer Marktkenntnisse der Verkehrskreise und der Berücksichtigung des rechtserhaltenden Gebrauchs nach Art. 32 MSchG wird im Widerspruchsverfahren auch dann auf die in den Registereinträgen der zu vergleichenden Marken enthaltenen Angaben abgestellt, wenn die Karenzfrist der Widerspruchsmarke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG abgelaufen ist (Entscheide der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2004, 781 E. 3 *Prevista*, in sic! 2001, 133 E. 2 *Otor*, in sic! 1999, 419 E. 4 *Koenig*, in sic! 1999, 569 E. 4 *Calciparine*, DAVID, Markenschutzgesetz Art. 3 MSchG N. 12, GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Diss. Bern 2000, S. 222, ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Diss. Zürich 2005, S. 124 f., CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3 MSchG N. 37). Der aktuelle, tatsächliche Gebrauch der Marken ist damit, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, unbeachtlich, solange der rechtserhaltende Gebrauch der Marke nicht bestritten wird. Eine bestimmte Verwendungsweise der Marken am Markt kann stattdessen in einem Verletzungsprozess vor dem Zivilrichter geprüft werden.

Der erwähnte Aufsatz von Luchsinger mit seiner Unterscheidung einer "abstrakten" und einer "konkreten" Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezieht sich nicht auf diese unterschiedliche Prüfungsbefugnis in den verschiedenen Verfahren. Im Widerspruchs- wie im Zivilverfahren ist vielmehr abzuwägen, welche konkreten Umstände des Marktes im Sinne jenes Aufsatzes einerseits in die Beurteilung einbezogen werden und mit welcher Abstraktion unter Berücksichtigung drohender, zukünftiger Gebrauchshandlungen der Zeichenvergleich andererseits vorgenommen werden darf (vgl. MARBACH, a.a.O., S. 117). Daraus folgt jedoch nicht, dass anstelle des Registereintrags der tatsächliche Gebrauch der Marke für die Beurteilung des Widerspruchs massgeblich wäre. Die vorliegend zu beurteilenden Dienstleistungen *Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte* und *Immobilienwesen* in Klasse 36 beschreiben einen sehr breiten Bereich des Versicherungs-, Finanz- und Immobilienmarktes. Sie rechtfertigen die Verwechslungs-

gefahr vorliegend, im Sinne einer ausgemittelten "Verkehrsauffassung", eher abstrakt zu ermitteln (LUCHSINGER, a.a.O., S. 78).

4.
Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdeführerin durch ihre Ausführungen zum tatsächlichen Gebrauch der Marken sinngemäss den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 32 und Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend gemacht hat.

Eine Marke ist nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs steht der Widerspruchsgegnerin nach Ablauf der Karenzfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG grundsätzlich zur Verfügung (Art. 32 MSchG). Sie muss sie aber mit ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), da die Einrede sonst verwirkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 2 *Exit,* B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 *Chanel*, B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 2 *Quadrat,* B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 *Ea,* RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 *Genesis*). Neben der Einrede ist weder eine Begründung erforderlich, noch muss für den Nichtgebrauch ein Beweis angeboten werden (RKGE in sic! 2007, 453 *Chanel*). Die Behauptung des Nichtgebrauchs muss jedoch klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. Es genügt nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss zulassen, die Widerspruchsgegnerin sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass sie diese Behauptung klar aufstellt (RKGE in sic! 2002, 610 E. 7 *Aesculap*).

In ihrer Widerspruchsantwort vom 10. April 2007 an die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin zum Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgeführt: "*Die widersprechende Adwista Treuhand betreibt ein Treuhandbüro im klassischen Stil mit den Hauptbereichen Treuhand (Buchhaltung etc.), Revisions- und Steuerberatung. Ihre Marke wird offenbar nicht selbständig verwendet (für was auch?), sondern erscheint gleichzeitig als Firmenbestandteil 'Adwista' (kleingeschrieben), umrahmt von allerlei Zusätzen wie drei farbigen, gespiegelten T-Trägern, sowie der Worte 'Treuhand' und 'Ganz, Gruber & Partner*'". Mit dieser Erklärung gab die Beschwerdeführerin zu verstehen, dass sie einen Gebrauch der Widerspruchsmarke ohne die beschriebenen Zusätze anzweifelt.

Gleichzeitig hat sie den Gebrauch der Bezeichnung "Adwista" durch die Beschwerdeführerin jedoch anerkannt. Auch schloss sie die Möglichkeit nicht aus, dass die Marke im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, verwendet und ohne die erwähnten Zusätze als Marke verstanden wird. Mit diesen Ausführungen in der Widerspruchsantwort wird nicht unmissverständlich bestritten, dass die Marke für die entsprechenden Dienstleistungen gebraucht würde. Die Beschwerdeführerin behauptet dies denn auch nicht in ihrer Beschwerde. Die Vorinstanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke darum zu Recht nicht geprüft.

Damit erübrigt sich eine Würdigung der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Gebrauchsbelege und der Webseiten der Parteien.

5.
Die Ausführungen der Vorinstanz zur Identität der Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken und zur Ähnlichkeit der Zeichen "ADWISTA" und "ad-vista" (fig.) sind vollumfänglich zu bestätigen. Die Marken sind aufgrund ihres Registereintrags und der grossen Ähnlichkeit ihres Wortklangs, dem kein abweichender Sinngehalt entgegensteht, offensichtlich verwechselbar.

6.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen, ohne dass dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels stattzugeben ist. Für welche Art von Dienstleistungen die Beschwerdegegnerin ihre Marke tatsächlich benützt, ist nach den vorstehenden Ausführungen nämlich nicht von Bedeutung. Auch braucht nicht näher geprüft zu werden, ob Fälle von Verwechslungen zwischen den Marken vorgefallen sind, wofür die Beschwerdeführerin einen zweiten Schriftenwechsel gewünscht hat, da das Bestehen einer Verwechslungsgefahr schon aufgrund der Eintragungen im Register bejaht werden muss. Für die in diesem Zusammenhang erhobenen Tatsachenbehauptungen besteht darum auch kein Anspruch auf rechtliches Gehör (ALFRED KÄLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 111 und 320, BGE 131 I 157 E. 3).

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin ist zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Beschwerdegegnerin zu verpflichten.

8.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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 (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

9.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 3'000.- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 1. November 2007 wird den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zugestellt und der An-

trag der Beschwerdeführerin auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird abgewiesen, und der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Juni 2007 wird bestätigt.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.

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

5.
Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- der Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück; Beilage: Schreiben vom 1. November 2007)
- der Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 8768; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück; Beilage: Schreiben vom 1. November 2007)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Katja Stöckli

Versand: 16. November 2007