Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2844/2009
{T 0/2}

Urteil vom 28. Mai 2010

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

A._____,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. Iur. Ursula Sury,
Beschwerdeführerin,

gegen

S._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Peter Heinrich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9787 SAP / ;asap (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 15. November 1999 aufgrund einer deutschen Basismarke eingetragenen internationalen Registrierung Nr. 726'890 SAP. Das Zeichen beansprucht in der Schweiz Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: *Supports de données exploitables par machine en tous genres munis de programmes; programmes informatiques et logiciels en tous genres; supports magnétiques, notamment bandes magnétiques, disques, plaquettes et cartes.*

Klasse 16: *Documentation pour logiciels et programmes de traitement de données, notamment manuels, catalogues, manuels d'exploitation et modes d'emploi.*

Klasse 35: *Services Internet, notamment préparation et mise à disposition de données et d'informations sur le réseau Internet en matière de développement, de programmation, de production, de performance, de vente, de distribution, d'emploi, d'utilisation, de fonctionnement, de manipulation, de modification, de maintenance, de location, de mise à jour, de conception et d'externalisation de programmes et logiciels informatiques.*

Klasse 41: *Formation à la programmation, à la conception, au développement, à l'utilisation et aux applications de programmes et logiciels informatiques ainsi qu'au traitement électronique de données.*

Klasse 42: *Création, développement et conception de programmes et logiciels informatiques, notamment dans le cadre de domaines de fonctionnement interne tels que la gestion financière et la gestion de contrôles, la gestion de production et de matériaux, la gestion de la qualité et la maintenance d'installations, les ventes et la distribution, la gestion des ressources humaines et la gestion de projets, travaux de bureau courants tels que traitement de textes, courrier électronique et archivage; mise en place, location, mise à jour, externalisation et maintenance de programmes et logiciels informatiques; prestation de conseils en matière de programmation, de conception, de développement, d'utilisation et d'applications de programmes et*

logiciels informatiques; recherche dans le domaine des programmes et logiciels informatiques.

B.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 11. Juli 2008 gegen die am 25. April 2008 für *Telekommunikation* in Klasse 38 und *wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software* in Klasse 42 eingetragene und am 14. Mai 2008 veröffentlichte Schweizer Marke Nr. 570'876 ;asap (fig.) bei der Vorinstanz Widerspruch. Das angefochtene Zeichen sieht wie folgt aus:

;asap

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin aus, dass das jüngere Zeichen in der Widerspruchsmarke enthalten sei, weshalb eine visuelle und phonetische Verwechselbarkeit bestehe. Auch seien die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen beider Marken weitgehend identisch und müsse das ältere Zeichen als berühmt oder zumindest notorisch bekannt eingestuft werden.

C.
Mit Stellungnahme vom 14. November 2008 bestritt die Beschwerdeführerin die Verwechselbarkeit der Marken, die weitgehende Identität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie die Berühmtheit bzw. notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke und beantragte, den Widerspruch abzuweisen.

D.
Mit Verfügung vom 17. März 2009 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die angefochtene Marke. Zur Begründung führte sie aus, dass bezüglich der Waren und Dienstleistungen eine Gleichartigkeit und hinsichtlich der Zeichen eine Verwechselungsgefahr vorliege. Auch wenn die Parteien Dienstleistungen in unterschiedlichen Sektoren des Softwarebereiches anböten, sei für die Prüfung der Gleichartigkeit einzig der Registereintrag massgebend. Dabei gälten Softwareprodukte als gleichartig zu den entsprechenden Programmierungsdienstleistungen und seien Internetdienstleistungen und Telekommunikation eng miteinander verbunden. Beim Zeichenvergleich könnten die minimalen grafischen Elemente der an-

gefochtenen Marke vernachlässigt werden. Durch die integrale Übernahme der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen entstehe die Gefahr des Überlesens bzw. Verhörens. Die vorhanden Unterschiede seien nicht geeignet, das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich zu beeinflussen und eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Mai 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, den angefochtenen Entscheid, unter Kosten- und Entschädigungsfolge, aufzuheben und die Eintragung ihrer Marke zu bestätigen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass zwar beide Parteien Schutz für Dienstleistungen gemäss Klasse 42 beanspruchten, ihre Haupttätigkeiten jedoch unterschiedlich gelagert seien. Während bei der Beschwerdeführerin der Schwerpunkt in der Entwicklung und dem Vertrieb von Software liege, befinde er sich bei ihr in wissenschaftlichen und technischen Forschungsdienstleistungen. Auch habe sie sich, anders als die Beschwerdeführerin, welche betriebswirtschaftliche Gesamtlösungen anbiete, auf die elektronische Zutrittsorganisation, welche insbesondere die Identifikation mittels Funkchiptechnologie und Biometrie beinhalte, spezialisiert. Eine Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen müsse deshalb verneint werden. Ferner würden sich die beiden Marken im Erscheinungsbild wesentlich voneinander unterscheiden. Das angefochtene Zeichen sei entscheidend länger, verwende ausschliesslich Kleinbuchstaben und enthalte ein Semikolon, wobei das Satzzeichen sowie der zusätzliche Buchstabe aufgrund der Platzierung am Zeichenbeginn besonders gut wahrgenommen würden. Anders als die Widerspruchsmarke würde ihr Zeichen in einem Zug ausgesprochen. Im Übrigen würde es nicht mit dieser, sondern allenfalls mit der Abkürzung „as soon as possible“, assoziert.

F.

Mit Vernehmlassung vom 19. Juni 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.
Mit Beschwerdeantwort vom 14. August 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass sich die Tätigkeitsbereiche der Parteien laut der Firmenzwecke weitestgehend deckten. Ebenfalls gleichartig seien die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Insbesondere bildeten Internetdienstleistungen in Klasse 35 und Telekommunikation in Klasse 38 keinen Gegensatz, stelle das Internet doch eine Form der Telekommunikation dar. Auch seien sich die beiden Marken phonetisch und visuell ähnlich, wobei die Abkürzung „as soon as possible“ den meisten Schweizer Konsumenten nicht geläufig sei. Im Übrigen geniesse die Widerspruchsmarke für die umstrittenen Dienstleistungen hohe Bekanntheit.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

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 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 1. Mai 2009 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

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 Verwechslungs-

gefahr 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]).

2.1 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände 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. 2a *VW;* BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller;* BGE 127 III 160 E. 2a *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*).

2.2 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. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*).

2.3 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. 6b/bb *apiella;* BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan*). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb *apiella;* BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*).

3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

3.1 Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche techno-

logische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby;* RKGE in sic! 2004, S. 863 *Harry/Harry's Bar*; RKGE in sic! 2006, S. 36 *Käserosette*). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby*; RKGE in sic! 2004 S. 863 *Harry/Harry's Bar;* EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 817 ff.).

3.2 Vorliegend beanspruchen beide Zeichen Schutz für Dienstleistungen der Klasse 42 – die Widerspruchsmarke für die Entwicklung, Beratung sowie Forschung im Bereich von Computerprogrammen, die angefochtene Marke für Analyse- und Forschungsdienstleistungen sowie die Entwicklung von Hard- und Software. Analysedienstleistungen sind mit Beratungstätigkeiten eng verwandt, stellen erstere gewöhnlich doch eine unabdingbare Voraussetzung der letzteren dar. Ebenfalls besteht eine enge Beziehung zwischen Computerhardware und -software. Die eine kann nicht ohne die andere funktionieren. Häufig bieten Computerunternehmen sowohl Hard- als auch Software an, zu denken ist dabei etwa an Hardwarehersteller welche eine für ihre Erzeugnisse optimierte Software mitliefern. Aus Sicht des betroffenen Verkehrskreises, zu welchem insbesondere mittelständische Betriebe und Grossunternehmungen zählen, die Studien in Auftrag geben oder für ihr Geschäft eine massgeschneiderte Informatiklösung benötigen, liegt demnach offensichtlich eine Dienstleistungsgleichartigkeit vor. Unbehelflich ist der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass sich die Parteien in verschiedenen Geschäftsbereichen spezialisiert – sie sich im Bereich der Forschung und der elektronischen Zutrittsorganisation, die Beschwerdegegnerin sich auf dem Gebiet der betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen – hätten, ist vorliegend doch einzig die Eintragung im Markenregister massgebend. Ausserdem sei darauf hingewiesen, dass die meisten grösseren Softwarehäuser über eigene Forschungsabteilungen verfügen und somit auch für externe Forschungsaufträge bestens gerüstet wären, und dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass in naher Zukunft die Organisation der Zutrittsberechtigungen mittels Identifikation per Funkchip oder Biometrie ein gewöhnlicher Bestand-

teil von betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen darstellen wird. Überdies lässt sich der Homepage der Beschwerdeführerin entnehmen, dass diese neben Systemlösungen im Sicherheitsbereich auch andere Dienstleistungen, insbesondere Software für „Business Intelligence, Knowledge Management, Collaboration und betriebswirtschaftliche Gesamtlösungen“ entwickle (http://www.asapch.com/application/index.html). Das angefochtene Zeichen beansprucht ferner Schutz für Telekommunikation in Klasse 38, wohingegen die Widerspruchsmarke unter anderem noch für Internetdienstleistungen in Klasse 35 ins Markenregister eingetragen ist. Unter Telekommunikation bzw. Fernmeldewesen werden sämtliche Formen der elektronischen Informationsübermittlung über grössere Distanzen hinweg verstanden, worunter auch der Datenaustausch über das Internet fällt. Letzterer erfolgt gewöhnlich über die vorhandenen Telefon- und Fernsehleitungen, weshalb die meisten Telefonunternehmen und Fernsehprovider auch Internetdienstleistungen anbieten. Andererseits wird das Internet vermehrt auch zum Telefonieren und Fernsehen verwendet. Aufgrund dieser engen Verknüpfung zwischen Internet und sonstiger Telekommunikation liegt aus Sicht des betroffenen Abnehmerkreises, zu welchem heutzutage jedermann und damit auch der Durchschnittsverbraucher zählt, offensichtlich eine Dienstleistungsgleichartigkeit vor.

Es lässt sich demnach festhalten, dass die beanspruchten Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken gleichartig sind.

4.
Ausgehend von dieser Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es nun in einem zweiten Schritt die beiden Marken auf ihre Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit hin zu überprüfen.

4.1 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss*; MARBACH, a.a.O., N. 864 ff.; DAVID, a.a.O., 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). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b *Radion*), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor

sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (RKGE in sic! 2006, S. 673 *O [fig.]*). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., N. 867 f.), wobei es wesentlich durch die kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. *Mictonorm*, veröffentlicht in sic! 2006, S. 90). Die unveränderte Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke schafft in der Regel eine Verwechslungsgefahr, solange nicht neue kennzeichnungskräftige Bestandteile zu einem kennzeichnungsschwachen Element der älteren Marke hinzugefügt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2006 vom 6. November 2007 E. 2 *Swing,* B-439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 7.1.1. *Kinder*).

4.2 Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas;* BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan*). Dabei kann bereits die Nähe auf einer dieser Beurteilungsebenen genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (MARBACH, a.a.O., N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas;* BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan;* BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 *Diva Cravatte*; RKGE in sic ! 2005, S. 807 *DVT Technisches Fernsehen [fig.]/DVT*; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143).

4.3 Vorliegend stehen sich eine Wortmarke und eine Wort-/Bildmarke gegenüber. Die grafische Gestaltung des angefochtenen Zeichens ist jedoch nicht geeignet, dessen Gesamteindruck massgebend zu beeinflussen, handelt es sich doch um eine verkehrsübliche Schrift. Ein eigentlicher Bildbestandteil fehlt gänzlich. Im Folgenden gilt es daher die beiden Zeichen wie Wortmarken hinsichtlich des Schriftbilds, des Klangs sowie des Sinngehalts miteinander zu vergleichen.

4.3.1 Das Schriftbild der beiden Zeichen präsentiert sich unterschiedlich. Während die Widerspruchsmarke aus drei Grossbuchstaben besteht, sind es bei der angefochtenen Marke fünf Schriftzeichen – ein Semikolon sowie vier Kleinbuchstaben. Erstere Marke wirkt kurz und hoch, letztere dagegen lang und schmal. Auch wird die Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen nicht erkannt, zumal sich der Zeichenanfang stark unterscheidet. Sie ist mit den beiden zusätzlichen Schriftzeichen zu einer Einheit verschmolzen. Soweit aus dem jüngeren Zeichen drei Buchstaben herausstechen sollten, dürfte dies aufgrund der symmetrischen Anordnung sowie der Lage in der Zeichenmitte der Bestandteil „asa“ sein.

4.3.2 Hinsichtlich des Klangs lässt sich anmerken, dass zwar die Tendenz besteht, längere sowie in Kleinbuchstaben geschriebene Zeichen in einem Fluss auszusprechen, kürzere sowie in Grossbuchstaben verfasste dagegen zu buchstabieren, diesbezüglich aber keine verbindlichen Regeln existieren. Die Marken können folglich „S-A-P“ bzw „Sap“ und „A-S-A-P“ bzw. „Asap“ ausgesprochen werden. Beim jüngeren Zeichen dürfte in beiden Varianten die natürliche Betonung auf dem Anfangsbuchstaben „A“ liegen. Das am Zeichenanfang stehende Semikolon kommt dagegen akustisch nicht zur Geltung. Klanglich wird die Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen nicht wahrgenommen, sondern verschmilzt mit dem davorstehenden Vokal zu einer Einheit. Auch wenn die Gefahr des Überhörens des Zeichenanfangs nicht ganz ausgeschlossen werden kann, so ist diese im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 42 doch, insbesondere unter Berücksichtigung des qualifizierten Abnehmerkreises, gering. Aber auch bezüglich der sich an einen breiteren Verkehrskreis richtenden Telekommunikations- bzw. Internetdienstleistungen hält sich das Risiko des Verhörens im zulässigen Rahmen.

4.3.3 Die beiden Marken lassen keinen Sinngehalt erkennen. Auch wenn einem Teil des Abnehmerkreises die Abkürzung „asap“ für „as soon as possible“ bekannt sein sollte, so wird diese Bedeutung kaum mit dem angefochtenen Zeichen in Verbindung gebracht. Ebensowenig dürfte in seinem Anfangsbuchstaben „a“ eine negierende Vorsilbe erkannt werden, zumal es sich bei „sap“ um kein Adjektiv handelt. Dagegen dürften die Verkehrsteilnehmer in den beiden Kurzmarken Akronyme unbestimmten Inhalts erblicken. Da das angefochtene Zeichen sowohl vom Schriftbild als auch vom Klang her als eine Einheit wahrgenommen wird, sollte es insbesondere auch nicht als eine Serienmarke der Beschwerdegegnerin aufgefasst werden.

4.4 Auch wenn die Beifügung oder Weglassung eines Buchstabens bei Wortmarken in aller Regel den Gesamteindruck nicht nachhaltig zu verändern vermag, so gilt dies nicht ohne weiteres bei Akronymen, die meistens Kurzzeichen sind. Solche werden phonetisch und visuell leichter erfasst, so dass sich auch deren Unterschiede, selbst wenn sie nur gerade einen Buchstaben betreffen, eher im Gedächtnis einprägen (RKGE in sic! 2005, S. 476 *SMI/RSMI* mit Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 2b *BOSS/BOKS*; MARBACH, a.a.O., N. 895 f.). Dies gilt insbesondere dann, wenn der unterschiedliche Buchstabe sich am Anfang des Akronyms befindet, da Akronyme sich häufig nur durch ihren ersten Buchstaben voneinander unterscheiden und das Publikum deshalb besonders auf diesen achtet (RKGE in sic! 2005, S. 476 *SMI/RSMI*; RKGE in sic! 2001, S. 325 *SFS/TFS*). Vorliegend führen die unterschiedliche Anzahl von Schriftzeichen und die daraus folgende unterschiedliche Wortlänge, insbesondere aber die deutliche Verschiedenheit des Zeichenanfangs in bildlicher und klanglicher Hinsicht dazu, dass eine unmittelbare Ähnlichkeit der beiden Marken zu verneinen ist. Ebensowenig liegt eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, setzt eine solche doch voraus, dass das betreffende mit der älteren Marke übereinstimmende Element der jüngeren Marke überhaupt als solches erkannt wird und nicht in einem neuen Gesamteindruck aufgeht. Akronyme werden indessen in aller Regel als einheitliche Gebilde aufgefasst, es sei denn sie würden mittels Trennstrich oder anderer grafischer Mittel unterteilt (RKGE in sic! 2005, S. 477 *SMI/RSMI*). In casu liegt weder eine solche Aufteilung vor, noch steht die umstrittene Buchstabenfolge „sap“ am Anfang des angefochtenen Zeichens, wo ihr eine höhere Bedeutung zukäme. Im Übrigen ändert der Umstand, dass die vorliegend zur Diskussion stehenden Kurzmarken auch in einem Fluss gelesen werden können, nichts an einer

Vergleichbarkeit mit den beiden als nicht verwechselbar befundenen Zeichen SMI und RSMI, kommt der unterschiedliche Zeichenanfang der jüngeren Marke doch bei beiden Lesearten genügend zur Geltung. Bezüglich der Gefahr des Überhörens des Anfangsbuchstabens des angefochtenen Zeichens sei angemerkt, dass selbst bei weitgehend identischen Waren die blosse, entfernte Möglichkeit einer Verwechslung noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG begründet. Davon kann vielmehr erst die Rede sein, wenn wahrscheinlich ist, dass das Publikum einer Verwechslungsgefahr unterliegt (BGE 121 III 377 E. 2a BOSS/BOKS).

4.5 Die Beschwerdegegnerin brachte im Übrigen vor, dass die Widerspruchsmarke für die umstrittenen Dienstleistungen hohe Bekanntheit geniesse. Ob es sich dabei jedoch um eine berühmte oder notorisch bekannte Marke handelt, welcher ein erhöhter Schutzumfang zuzubilligen ist, kann in casu dahingestellt bleiben, würde eine Verwechslungsgefahr doch auch diesfalls voraussetzen, dass das mit der älteren Marke übereinstimmende Element der jüngeren Marke überhaupt als solches erkannt wird und nicht in einem neuen Gesamteindruck aufgeht. Wie bereits in der vorangehenden Erwägung erläutert, spricht nichts dafür, dass die in der angefochtenen Marke enthaltene Buchstabenfolge „sap“ als ein separates Element wahrgenommen und in Verbindung mit der Beschwerdegegnerin gebracht wird. Stattdessen wird das Zeichen als ein einheitliches Gebilde aufgefasst.

4.6 Mangels Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ausgeschlossen. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als begründet, womit sie gutzuheissen und die angefochtene Verfügung der Vorinstanz aufzuheben ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kostenpflichtig und es steht der Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

5.

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 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21.Februar 2008 [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 Widersprechenden 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 im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise 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 Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001,S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).

6.

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

7.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1, 2 und 4 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 17. März 2009 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen der Schweizer Marke Nr. 570'876 vollumfänglich Schutz zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'000.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Wspr.-Nr. 9787; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech	Marc Hunziker

Versand: 31. Mai 2010