



Urteil vom 5. Juni 2015

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pascal Richard, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Suzana Mark Ndue.

Parteien

SwissIX Internet Exchange,
Sägereistrasse 35, 8152 Glattbrugg,
vertreten durch Rechtsanwältin Andrea Meule,
Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte AG, Alpenquai 28a,
6005 Luzern,
Beschwerdeführer,

gegen

IX Swiss AG,
Brandschenkestrasse 38, 8002 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Viktor Peter,
Chrüzhof, Ettiswilerstrasse 12, 6130 Willisau,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13045
CH 638'328 Swissix Swiss Internet Exchange (fig.) /
CH 640'508 IX SWISS.

Sachverhalt:**A.**

Die Wortmarke CH 640'508 IX SWISS der Beschwerdegegnerin wurde am 11. Juli 2012 bei der Vorinstanz hinterlegt, ihre Eintragung ins Schweizer Markenregister am 1. März 2013 auf < www.swissreg.ch > veröffentlicht. Die Marke ist für folgende Dienstleistungen registriert:

- 38 Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken; Computernetzwerkverbindungsdienstleistungen; Erstellen von Telekommunikationsverbindungen mit einem weltweiten Computernetzwerk.
- 42 Hosting; Hosting von Datenbanken; Hosting von Plattformen im Internet; Wiederherstellung von Computerdaten; Sicherheitsdienstleistungen, nämlich Online-Abwehr von Zugriffen auf Computernetzwerke durch unberechtigte Dritte; Erstellung von Internetseiten; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Computer-Software; Online-Überwachung einschliesslich Analyse der Zugänge zu Computernetzwerken; Computerberatungsdienste; Vermietung von Computern zur Datenverarbeitung.

B.

Mit Schreiben vom 27. März 2013 erhob der Beschwerdeführer gegen diese Eintragung vollumfänglich Widerspruch. Er stützte diesen auf seine Marke CH 638'328 Swissix Swiss Internet Exchange (fig.), die wie folgt aussieht:



Die Widerspruchsmarke ist mit Hinterlegungsdatum vom 8. Juli 2012 für die folgenden Dienstleistungen eingetragen:

- 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
- 38 Telekommunikation
- 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf- und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Zur Begründung führte der Beschwerdeführer aus, die Abkürzung "IX" in seiner Marke stehe für "Internet Exchange" und bezeichne die von ihm in

Basel, Glattbrugg/Rümlang, Zürich und Bern verwalteten Netzknoten (Austauschpunkte) des Internets, die je mehrere hundert Provider zusammenschlossen. Die angefochtene Marke verwende dieselben Zeichenbestandteile in umgekehrter Reihenfolge, weshalb zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe. Allerdings beantrage er, das Widerspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des von ihm angestrebten Massnahmeverfahrens vor dem Obergericht des Kantons Luzern zu sistieren, mit dem er gleichzeitig aus Namens-, Lauterkeits- und Markenrecht gegen die angefochtene Marke vorgegangen sei.

C.

Die Vorinstanz wies den Sistierungsantrag mit Zwischenverfügung vom 19. Juni 2013 ab, da die Beschwerdegegnerin auf eine Stellungnahme verzichtet und das Massnahmeverfahren nur vorläufige Wirkung habe.

D.

Mit Stellungnahme vom 26. September 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin, den Widerspruch unter Kosten- und Entschädigungsfolgen vollumfänglich abzuweisen. Zwar sei die Abkürzung "IXP" in einschlägigen Internet-Verkehrskreisen für "Internet Exchange Point" verbreitet, aber die Bekanntheit von "IX" bestreite sie, möge diese Abkürzung auch unter anderem für "Internet Exchange" bzw. "Interconnect Exchange", ebenso aber auch für ein römisches Zahlzeichen, die geplante Fusion der Deutschen mit der Londoner Börse, den IATA-Code einer indischen Fluggesellschaft oder einen deutschen U-Boot-Typ im zweiten Weltkrieg verwendet werden. Das Kantonsgericht Luzern habe das Massnahmesuch der Widersprechenden am 9. Juli 2013 mangels glaubhaft gemachter Dringlichkeit abgewiesen. Die Parteien hätten völlig unterschiedliche Wirkungs- und Tätigkeitsfelder und die Marken unterschieden sich hinreichend voneinander.

E.

Mit Verfügung vom 26. November 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie bejahte zwar die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen, folgte aber den Ausführungen des Beschwerdeführers, "IX" sei in den massgeblichen Verkehrskreisen mit dem Sinngehalt "Internet Exchange" verbreitet, qualifizierte darum beide Wortbestandteile der Widerspruchsmarke als gemeinfrei und verneinte somit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

F.

Am 13. Januar 2014 führte der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht gegen diese Verfügung Beschwerde mit den Anträgen:

1. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum sei aufzuheben.
2. Der Widerspruch vom 27.05.2013 sei gutzuheissen und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Eintragung der Marke Nr. 640508 "IX Swiss" hinsichtlich sämtlicher in den Klassen 38 und 42 eingetragenen Dienstleistungen und damit vollumfänglich zu widerrufen bzw. zu löschen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung wiederholte er seine vor der Vorinstanz gemachten Ausführungen und machte zudem geltend, er benutze seine Marke seit weit über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren sei "SwissIX" auch allgemein bekannt als Bezeichnung für den Beschwerdeführer, Betreiber des grössten Internet-Knotens der Schweiz. Der Widerspruchsmarke komme darum eine erhöhte Schutzwirkung zu. Die Beschwerdegegnerin versuche bewusst, sich Markt Vorteile zu verschaffen, indem sie sich in begriffliche Nähe zu ihr platziere.

G.

Mit Schreiben vom 27. Februar 2014 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

H.

Mit Beschwerdeantwort vom 31. März 2014 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Sie bestritt, dass der Beschwerdeführer als "SwissIX" auftrete. "IX" stehe auch nicht für "Internet Exchange", sondern für "Interconnect Exchange". Die Dienstleistungen seien ungleichartig, nämlich weder substituierbar, noch im Verhältnis von Hauptware und Zubehör. Vielmehr bewegten sich die Parteien auf verschiedenen wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern. Die Beschwerdegegnerin als "Housing"-Anbieter stelle ihren Kunden nur Infrastruktur und Sicherheit eines Internet-Zugangs bereit, während der Beschwerdeführer als "Hosting"-Anbieter den seinen auch ein Betriebssystem zur Verfügung stelle.

I.

Mit Replik vom 16. Juli 2014 und Duplik vom 4. September 2014 hielten die Parteien an ihren Ansichten fest.

J.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet.

K.

Auf die einzelnen Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen näher einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Der Beschwerdeführer hat als Widersprecher am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des

BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.>"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.>"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.>"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300). Eine Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.>"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").

2.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den

Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve").

Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006, S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen

im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, 6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]").

2.7 Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃ pH/ Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer 1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

3.

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Während sowohl geschäftliche wie auch private Internetkonsumentinnen und -konsumenten ein Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken, Computernetzwerkverbindungsdienstleistungen und das Erstellen von Telekommunikationsverbindungen mit einem weltweiten Computernetzwerk nachfragen, richten sich "Hosting" und damit verbundene Dienstleistungen in Klasse 42 wie die Wiederherstellung von Computerdaten, Online-Abwehr von Zugriffen, Erstellung von Internetseiten, Online-Überwachung und Analyse der Zugänge zu Computernetzwerken, an Webseiteninhaber und damit mehrheitlich an Geschäftspersonen mit etwas erhöhter Aufmerksamkeit. Internet-Zugang und -Hosting werden allerdings von vielen Firmen kombiniert erbracht und als komplementäre Leistungen zur Nutzung des Internets in verwandtem Kontext beworben. Die Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung von Computer-Software, Computerverarbeitungsdienste und die Vermietung

von Computern zur Datenverarbeitung werden vor allem gegenüber Geschäftskunden erbracht.

Die Widerspruchsmarke wendet sich für Telekommunikation in Klasse 38 ebenfalls mehrheitlich an ein mediengewöhntes und -konsumierendes, privates Publikum; solche Dienste werden aber auch von Berufskreisen zu geschäftlichen Zwecken nachgefragt (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4.1 "Yello/Yellow Lounge"; B-3663/2001 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside/Galdat inside"). Dasselbe gilt für den Gebrauch der Marke für Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen in Klasse 36 (vgl. Urteil des BVGer B-1494/2011 vom 2. Mai 2012 E. 3.1 "Banque Heritage/Marcuard Heritage"), während wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen sowie Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software in Klasse 42 hauptsächlich ein ebenfalls breites, aber geschäftlich interessiertes Publikum mit erhöhter Aufmerksamkeit ansprechen.

4.

4.1

Im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke werden ausschliesslich die vollständigen amtlichen Klassenüberschriften nach dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 (10. Auflage; "NKA", SR 0.232.112.9), verwendet, während die angefochtene Marke in den gleichen Klassen für engere, spezifische Dienstleistungen registriert ist. Ohne marktbezogenen Vergleich lässt sich hieraus allerdings nicht schliessen, dass die zu vergleichenden Dienstleistungen gleichartig sind. Den Vorbehalt des Bundesverwaltungsgerichts in einem 2013 ergangenen Urteil, angesichts der jüngeren Praxis des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH; vgl. Urteil vom 19. Juni 2012 C-307/10, veröffentlicht in GRUR 2012, S. 822 ff. "IP Translator") und der europäischen Markenbehörden, wonach amtliche Klassenüberschriften teilweise als konkludenter Schutzanspruch für alle in die entsprechende Klasse fallenden Waren oder Dienstleistungen angesehen werden, auch wenn sie begrifflich nicht unter die verwendeten Oberbegriffe fallen, sei die bisherige Praxis der Vorinstanz möglicherweise zu revidieren (Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.4 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)/My Swiss Chocolate.ch (fig.)"), wurde von der Vorinstanz zwar

im hier angefochtenen Entscheid nicht beantwortet. Die Vorinstanz hat jedoch 2014 ihre Richtlinien in Markensachen revidiert und unter Erwähnung von Beispielen, die nicht unter die amtliche Klassenüberschrift ihrer Klasse fallen, an der bisherigen Praxis festgehalten (IGE-Richtlinien in Markensachen, Stand 1. Juli 2014, Teil 1, Ziff. 4.3 f., S. 32), auf welche Praxis in allgemeiner Form auch die angefochtene Verfügung hinweist. Das Verteidigungsinteresse der Anmelder, die Waren oder Dienstleistungen einer Klasse mit ihrer Marke gesamthaft und hermetisch abzudecken, hat vor dem Rechtssicherheitsinteresse der Konkurrenten und übrigen Verkehrsteilnehmenden, den durch die Marke vorbehaltenen Gebrauch genau zu kennen, in der Tat zurückzustehen. Welche Waren bzw. Dienstleistungen eine Klasse abschliessend umfasst, ist für den Verkehr nämlich nicht transparent, sondern setzt differenzierte Abgrenzungen und eine Würdigung im Einzelfall voraus (vgl. IGE-Richtlinien, a.a.O., Teil I, Ziff. 4.5-4.10). Entsprechend pflegt die Vorinstanz Markenmeldungen für "alle Waren bzw. Dienstleistungen dieser Klasse" zurückzuweisen (IGE-Richtlinien, a.a.O., Teil I, Ziff. 4.4 S. 32). Der Beschwerdeführer hat keine Bemerkungen zu dieser Frage angebracht. Eine Angleichung an die europäische Praxis drängt sich somit nicht auf.

4.2 Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen insbesondere mit fehlenden Überschneidungen im tatsächlichen Gebrauch der Marken durch die Parteien. Sie übersieht, dass für die Frage der Gleichartigkeit allein auf den Registereintrag abzustellen ist (E. 2.2 hiervor), obwohl schon die Vorinstanz sie darauf hingewiesen hat, und gibt keine Begründung an, warum dieser Grundsatz hier nicht gelten sollte. Dafür ist auch kein Grund ersichtlich.

In Klasse 38 ist darum entscheidend, dass Telekommunikation, die auch das "Erstellen von Telekommunikationsverbindungen mit einem weltweiten Computernetzwerk" der angefochtenen Marke umfasst, ebenso wie die Dienstleistung "Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken" und Computernetzwerkverbindungsdienstleistungen heute von den marktführenden Unternehmen kombiniert angeboten, also entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin durchaus über dieselben Vertriebskanäle und sogar teilweise als Leistungspaket erbracht werden. Diese Leistungen decken verwandte Bedürfnisse ab und überlappen sich in der wachsenden Sparte der Internettelefonie, weshalb in Klasse 38 von enger Gleichartigkeit und teilweise Dienstleistungsidentität auszugehen ist.

Auch in Klasse 42 ist deshalb nicht auf Unterschiede zwischen Hosting und Housing einzugehen, wie sie die Beschwerdegegnerin unterstreicht. Die Erstellung und das Angebot von Programmen zum Betrieb einer Webseite, sei es zum Zweck ihrer Publikation, Sicherheit, der Datenwiederherstellung, für welche die angefochtene Marke hier sinngemäss beansprucht wird, und die damit zusammenhängende Beratung sind "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf- und Entwicklung von Computerhardware und –software", wofür die Widerspruchsmarke registriert ist. Zwar führt die kommunikative Veröffentlichung der Webdaten im Rahmen des Hostings über eine rein wissenschaftliche oder technologische Leistung hinaus. Dieser Teil ist jedoch gleichbedeutend mit dem Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken und darum, wie vorstehend ausgeführt, in jedem Fall mit Telekommunikation in Klasse 38 gleichartig.

Zwischen den Marken besteht damit eine enge Dienstleistungsgleichartigkeit und teilweise Identität.

5.

5.1 Die Widerspruchsmarke kombiniert das Wort "swissix" in grosser, fetter Schreibweise mit dem in kleinen Grossbuchstaben darunter gesetzten Vermerk: "Swiss Internet Exchange". Durch eine verdoppelte Schräglinie und Verlängerungen nach unten und oben ist das X von "swissix" besonders auffällig hervorgehoben.

Das englische "Swiss" für "schweizerisch" ist hiesigen Verkehrskreisen ein Begriff (Urteil des BGer 4A.6/1998 vom 10. September 1998, veröffentlicht in sic! 1999, S. 30, E. 4 "Swissline"; Urteil des BVGer B-3119/ 2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 "Swissprimbeef/Appenzeller Prim(e) Beef (fig.)"). Gedanklich teilt sich das Prägewort "Swissix" der Widerspruchsmarke dadurch in die Bestandteile "Swiss-" und "-ix", aus welchen beiden Elementen in umgekehrter Reihenfolge und in zwei Wörtern geschrieben auch die angefochtene Marke besteht. Auch das Wort Exchange für "Tausch, Austausch" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005, S. 205 f.) wird als Vokabel des englischen Grundwortschatzes leicht verstanden (Urteile des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 6.4.1 "Land Rover/Land Glider"; B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 3.2 "Adaptive Support Ventilation"). Der Fachausdruck "Internet Exchange" (häufiger: "Inter-

net Exchange Point", auch "Peering Point") für einen sogenannten Internetknoten, der eine Anzahl Internetnutzer verknüpft und mit weiteren Knoten das Internet bildet, wird hingegen hauptsächlich Fachkreisen und passionierten Webnutzern bekannt sein, die sich mit Fragen der Internetarchitektur befassen.

5.2 Die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken ist damit, wie die Vorinstanz zurecht festgestellt hat, durch die zwar in umgekehrter Reihenfolge platzierten, im Übrigen aber identischen Hauptbestandteile "IX" und "SWISS" ohne Weiteres zu bejahen.

6.

Die Vorinstanz ist der Behauptung des Beschwerdeführers gefolgt, die massgeblichen Verkehrskreise verstünden "IX" als Abkürzung für "Internet Exchange". Dass die Beschwerdegegnerin dies nur in Kombination mit weiteren Bestandteilen gelten lassen will und einwendet, in Alleinstellung werde "IX" eher für "Interconnect Exchange" verwendet, ändert nichts am Ergebnis eines beschreibenden Sinngehalts dieses Markenbestandteils, sofern "IX" mit dem einen oder anderen dieser Sinngehalte verstanden wird. Während die Buchstabenfolge "IX" aber in grösserem thematischem Zusammenhang mit dem Internet tatsächlich in etlichen Kombinationen mit weiteren Buchstaben anzutreffen ist, z.B. in "IXP" für Internet Exchange Point", "CIX" für "Commercial Internet Exchange Point", "GIX" für "Global Internet Exchange" sowie "Euro-IX" für die European Internet Exchange Association (< <http://www.euro-ix.net> >, abgerufen am 21. April 2015), sind diese Abkürzungen dennoch, wie auch die Fachbegriffe "Internet Exchange" und "Interconnect Exchange", vor allem Anbietenden und Nachfragern am spezialisierten Markt der Fernmeldetechnik, Übermittlung grosser Datenströme und globaler Vernetzung, geläufig, nicht aber Gegenstand des Interesses von Webprogrammierern, -designern, Webseitenbestellern und -besuchern, die den komplizierten technischen Weg ihrer Bildschirminformation gewöhnlich gar nicht kennen (MARKUS KOCH, Grundkurs Internet, Eine Einführung für alle Neueinsteiger, 5. Aufl. 2001, S. 7 ff.; HARTMUT ERNST, JOCHEN SCHMIDT, GERD BENEKEN, Grundkurs Informatik, Grundlagen und Konzepte für die erfolgreiche IT-Praxis – Eine umfassende, praxisorientierte Einführung, 5. Aufl. 2015, S. 273 ff.). Durch die riesige Verbreitung des Internets in jede Region und Bevölkerungsschicht, den sehr verbreiteten Austausch elektronischer Nachrichten und die hochentwickelte, differenzierte Gestaltung und Wahrnehmung von Webseiten stellen die tägliche Webnutzung einerseits und die externe Netzwerkver-

bindung und technische Weiterleitung dabei generierter Daten andererseits heute getrennte Märkte dar, deren Fachvokabular und terminologische Besonderheiten auf dem anderen Markt weder als bekannt vorausgesetzt werden können, noch verstanden werden. Für diese Trennung spricht auch die Tatsache, dass die Vorinstanz die angefochtene Marke nicht zurückgewiesen, sondern wenige Monate nach deren Anmeldung registriert hat.

Von einem wesentlichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise wird der Ausdruck "Swissix" in der Widerspruchsmarke darum nur auf dem Markt der Telekommunikation in Klasse 38 mit beschreibenden Sinn verstanden, während die Abkürzung "-ix" auf dem Markt der materiellen Internetnutzung, auch was die Fachkreise der Webdesigner betrifft, nicht verbreitet bekannt ist. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz kann der Widerspruchsmarke eine reduzierte Ausschlusswirkung gegenüber der angefochtenen Marke damit nur gegenüber der Registrierung für Computernetzwerkverbindungsdienstleistungen; Erstellen von Telekommunikationsverbindungen mit einem weltweiten Computernetzwerk in Klasse 38 auferlegt werden. Auf dem Markt der materiellen Internetnutzung hingegen, also gegenüber dem Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken in Klasse 38 und den Dienstleistungen in Klasse 42, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, erweist sich der Ausdruck "Swissix" als kennzeichnungskräftig und ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr darum zu bejahen.

Beschwerde und Widerspruch sind somit teilweise gutzuheissen, die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke der Beschwerdegegnerin für das "Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken" in Klasse 38 und alle Dienstleistungen in Klasse 42 zu löschen. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zu ungefähr drei Vierteln. Entsprechend sind beide Parteien anteilmässig kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen und zu einem Viertel, d.h. in der Höhe von Fr. 1'000.–, der Beschwerdeführerin sowie zu drei Vierteln, ausmachend Fr. 3'000.–, der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– ist ihr damit im Umfang von Fr. 3'000.– zurückzuerstatten.

7.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu drei Vierteln obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Sie sind ihr darum von der Beschwerdegegnerin zu drei Vierteln, im Umfang von Fr. 600.–, zu erstatten.

7.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Da die Beschwerdeführerin etwa zu drei Vierteln und die Beschwerdegegnerin zu ein Viertel obsiegt, haben sie sich jeweils eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung zu zahlen. Die zu leistenden Parteientschädigungen können miteinander verrechnet werden. Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde auf Grund der Akten fest (Art. 14 abs. 2 Satz 2 VGKE). Die Parteien haben vorliegend in etwa gleichen Aufwand geleistet. Im zweifachen Schriftenwechsel beriefen sich

beide im Wesentlichen auf ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren. Nach Verrechnung der zu leistenden Parteientschädigung hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu zahlen.

7.4 Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin zudem für das vorinstanzliche Verfahren eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung von Fr. 500.– zu leisten.

8.

Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 3 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke der Beschwerdegegnerin für das "Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken" in Klasse 38 und alle Dienstleistungen in Klasse 42 zu löschen.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin zu einem Viertel und der Beschwerdegegnerin zu drei Vierteln auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird zur Bezahlung des Anteils der Beschwerdeführerin verwendet und der Restbetrag von Fr. 3'000.– wird ihr zurückerstattet. Der Anteil der Beschwerdegegnerin von Fr. 3'000.– ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 800.–, welche von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wurden, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 600.– zu erstatten.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'800.– und für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 500.– zu entschädigen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.13045; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Suzana Mark Ndue

Versand: 9. Juni 2015