



Abteilung II
B-5641/2012

Urteil vom 16. August 2013

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

Novis Energy AG,
Steigstrasse 2, 8610 Uster,
vertreten durch Rechtsanwältin Kathrin Straub und
Rechtsanwalt Cla Koenz, Bader - Gnehm & Partner,
Kramgasse 25, 3000 Bern 8,
Beschwerdeführerin,

gegen

Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG,
Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen,
vertreten durch E. Blum & Co. AG Patentanwälte und
Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 27. September 2012
im Widerspruchsverfahren Nr. 12314;
CH-Nr. 538'771 NOBIS / CH-Nr. 624'556 NOVIS ENERGY
(fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Wort-/Bildmarke Nr. 624556 NOBIS ENERGY (fig.) wurde am 4. Januar 2012 im Swissreg veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus:



Die Marke beansprucht unter anderem Schutz für:

"11: Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Solarkollektoren (Heizung), Solaröfen".

B.

Am 4. April 2012 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf die ältere Marke Nr. 538771 NOBIS (Hinterlegungsdatum 25. Juli 2005, veröffentlicht im SHAB-Nr.212 vom 1. November 2005) Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke und eingetragen für:

"11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen."

Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren der Klasse 11.

Die Widersprechende berief sich auf identische bzw. hochgradig gleichartige Waren. Das Widerspruchszeichen NOBIS sei fantasievoll und verfüge über einen normalen Schutzzumfang. Bei der angefochtenen Marke sei der Zeichenteil "novis" prägend. "Energy" beschreibe direkt die Waren und könne ausser Acht gelassen werden. "Nobis" und "novis" würden sich lediglich durch einen Vokal, "b" bzw. "v", unterscheiden. Diese Vokale seien sich klanglich sehr ähnlich. Aufgrund der grossen Ähnlichkeit der prägenden Elemente der beiden Zeichen und der Warenidentität bzw. -ähnlichkeit bestehe eine Verwechslungsgefahr.

C.

Mit Eingabe vom 1. Juni 2012 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie bestritt die Warenidentität bzw. -gleichartigkeit, indem sie auf die von beiden Parteien angebotenen Waren verwies. Das Wort "nobis" sei zwar weder beschreibend noch anspielend, aber auch keine neue Wortkreation. Es existiere seit langem und werde rege verwendet. Es gebe "nobis" Hotels, Weine, Bauprofile etc.. Hierzu eingereicht wurde eine Google-Recherche. Auch eine lange und intensive Aufbauarbeit sei nicht feststellbar. Die angefochtene Marke sei eine Wort-/Bildmarke, bei der das Bildelement, ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, stark innovativ sei. Zwar bestehe zwischen "nobis" und "novis" eine gewisse Ähnlichkeit. Bei derart kurzen Wörtern sei jedoch die Verwechslungsgefahr eher gering. Beim Vokal "b" bestehe eher eine Ähnlichkeit mit "p", bei "v" hingegen mit "w". Zudem sei der Sinngehalt unterschiedlich. NOVIS wecke Assoziationen mit dem Wort "neu". Im Lateinischen bedeute "novus" "neu", "nobis" hingegen "uns". Auch im gebräuchlichen Wortschatz werde "novis" mit "etwas Neuem" verknüpft. Die Wortmarke NOVIS sei zudem bereits im Jahre 2000, d.h. vor der Marke NOBIS, eingetragen worden. Die Widersprechende hätte ihren Eintrag nicht vorgenommen, wenn sie ernsthaft eine Verwechslungsgefahr befürchtet hätte. Optisch würden sich die Marken unterscheiden, da das angefochtene Zeichen im Gegensatz zur Marke NOBIS über ein Design verfüge und den Zusatz "energy" enthalte. Aufgrund der verkauften Waren sei zudem von einer grösseren Aufmerksamkeit der Kunden auszugehen.

D.

Mit Replik vom 2. August 2012 hielt die Beschwerdegegnerin am Widerspruch fest und bestritt die Vorbringen der Beschwerdeführerin. Ergänzend erklärte sie, eine Marke, die nicht als schwach einzustufen sei, d.h. keinen beschreibenden Charakter aufweise und sich nicht dem Gemeingut annähere, verfüge über einen normalen Schutzzumfang. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren stelle die Marke NOBIS ein Fantasiewort dar. Die Fragen des Fantasiaufwands und der langen Aufbauarbeit seien demgegenüber nur bei einem erweiterten Schutzzumfang von Bedeutung. Das Zeichen NOBIS habe demzufolge mindestens einen normalen Schutzzumfang. Eine Verwässerung würde nur eintreten, wenn eine erhebliche Anzahl von identischen Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Produkte gebraucht würden. Dies vermöge die Widerspruchsgegnerin nicht zu belegen.

E.

Mit Duplik vom 20. August 2012 beantragte die Beschwerdeführerin wiederum die Abweisung des Widerspruchs. Sie präzisierte, mit der weit verbreiteten Verwendung von "nobis" werde nicht eine Verwässerung des Widerspruchszeichens nachgewiesen, sondern die Tatsache, dass dieses nicht fantasievoll sei. Schliesslich verkenne die Widersprechende, dass weder die Zeichen ähnlich noch die Waren gleichartig seien.

F.

Mit Verfügung vom 27. September 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief den Schutz der Marke Nr. 824556 NOVIS ENERGY (fig.) für alle Waren der Klasse 11. Zur Begründung führte sie aus, für die Beurteilung der Warengleichartigkeit sei der Registereintrag, nicht die auf dem Markte effektiv angebotenen Produkte massgebend. Identisch seien "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen". Die von der jüngeren Marke ebenfalls beanspruchten "Solarkollektoren (Heizung), Solaröfen" würden zur Energiegewinnung bzw. Wärmeerzeugung eingesetzt, so dass aufgrund des identischen Zwecks mit den "Heizungsgeräten" der Beschwerdeführerin zumindest Warengleichartigkeit bestehe. Die angefochtene Marke sei eine Wort-/Bildmarke. Das Bildelement verleihe ihr zweifellos ein eigenes Gepräge. Die grafische Ausgestaltung hebe die Zeichenteile "novis" und "energy" klar hervor. Die unterschiedliche Schreibweise – Gross-/Kleinschreibung – falle dabei nicht ins Gewicht. Der Zeichenteil "energy" stelle einen Hinweis auf das Erzeugungs- und Verwendungsmittel der Produkte dar und könne wegen seines gemeinfreien Charakters als untergeordnet betrachtet werden. Der Schwerpunkt der Marke liege deshalb bei dem auch aufgrund der Positionierung am Zeichenanfang besonders prägenden Element "novis". "Novis" und "nobis" würden sich nur im mittleren Buchstaben "b" bzw. "v" unterscheiden. Nach der Rechtsprechung komme der unbetonten Wortmitte weniger Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarke bestehe aus dem Begriff "nobis". Es sei dies der lateinische Ablativ bzw. Dativ Plural von "ego" und werde mit "uns, von uns" übersetzt. Da Latein von den Abnehmern der beanspruchten Waren der Klasse 1 nicht verstanden werde, würden diese das Zeichen mit einem Fantasiebegriff assoziieren. Auch "novis", das als Abwandlung des lateinischen "novus" betrachtet werden könne, werde aus dem gleichen Grund von den Abnehmern als Fantasiebezeichnung angesehen. "Energy" sei ein englisches Wort und werde mit "Energie, Kraft" übersetzt. Folglich resultiere ein Unterschied im Bedeutungsinhalt. Dieser

vermöge die Ähnlichkeit auf klang- und schriftbildlicher Ebene der prägenden Elemente der Zeichen nicht zu kompensieren, da er zu wenig markant sei. Beim Widerspruchszeichen könne von einem normalen Schutzzumfang ausgegangen werden. Die seitens der Beschwerdeführerin aufgeführten Kriterien zur schöpferischen Leistung und langen intensiven Aufbauarbeiten kämen nur beim Nachweis eines erhöhten Schutzzumfangs zur Geltung. Falls die Beschwerdeführerin mit dem Hinweis auf die Verwendung des Wortes "nobis" auf dem Markt auf die Verwässerung des Zeichens abstelle, würden nur Zeichen, welche in der gleichen Klasse Verwendung finden, berücksichtigt. Diesbezüglich seien die eingereichten Google-Treffer nicht genügend. Beim angefochtenen Zeichen handle es sich mit Ausnahme des mittleren Buchstabens um die Übernahme der ganzen Widerspruchsmarke. Das Element NOVIS sei aufgrund der grafischen Darstellung gut sichtbar. Der Unterschied im mittleren Buchstaben könne das Gesamtbild nicht wesentlich beeinflussen. Der angefochtenen Marke vermöge dieser Unterschied keine eigene Individualität zu verleihen. Aufgrund der Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit und der Tatsache, dass es sich um Produkte handle, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit aber nicht mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben würden, ändere dieser Unterschied den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede in Bezug auf die Grafik und das zusätzliche Element "energy" erkenne, bestehe die Gefahr, dass falsche Zeichenzusammenhänge vermutet würden, sei es im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmerischer Allianzen und Verbindungen.

G.

Mit Beschwerde vom 29. Oktober 2012 beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 4 des vorinstanzlichen Entscheids vom 27. September 2012, die Abweisung des Widerspruchs und die Schutzgewährung der Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 11, eventualiter die Aufhebung des Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zur Neuurteilung. Massgebende Verkehrskreise seien Durchschnittskonsumenten aber auch Fachkräfte. Die Waren würden selten (Kochgeräte) oder nur einmalig (Sanitäranlagen) beansprucht. Deshalb würden sie bewusst und mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht. Zwar herrsche betreffend "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen" Warengleichheit. Bei

"Solarkollektoren (Heizung)" und "Solaröfen" gebe es hingegen keine Warenähnlichkeit. Unzutreffend sei in den Erwägungen der Vorinstanz, dass diese zur Wärmeerzeugung eingesetzt würden. Solarkollektoren würden zur Gewinnung von Energie eingesetzt, irrelevant sei zu welchem Zweck diese Energie eingesetzt werde. Heizungsgeräte dienten hingegen der Abgabe bereits gewonnener Energie. Zudem würde die Herstellung von Solarkollektoren und Solaröfen sehr spezifische Technologien und ein besonderes Know-how voraussetzen. Auch die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke sämtliche Oberbegriffe der Klasse 11 beanspruche, vermöge im Hinblick auf das nötige Spezialwissen und der notwendigen Technik nicht zu einem andern Schluss zu führen. Je allgemeiner ein Oberbegriff sei, desto weniger vermöge die begriffliche Zuordnung Gleichartigkeit zu begründen. Die Widerspruchsmarke bestehe aus einem lateinischen Begriff, der mit "uns, von uns" übersetzt werden könne. Das Bundesgericht gehe bei lateinischen Begriffen nicht davon aus, dass der Durchschnittskonsument diese mit Fantasiebezeichnungen gleichsetze. So habe es erwogen, beim Markenbestandteil "san", welcher sich aus dem lateinischen "sanus" ableite, handle es sich um einen kennzeichnungskräftigen Sachbegriff (BGE 122 III 382 E. 2b *Kamillosan*). Es bestehe kein Grund, hier von dieser Überlegung abzuweichen, zumal keine lange, intensive Aufbauarbeit noch eine besondere schöpferische Leistung vorliege. Folglich sei die Widerspruchsmarke als kennzeichnungsschwach einzustufen. "Nobis" und "novis" würden bei alleiniger Betrachtung eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Massgebend sei jedoch der Gesamteindruck. In der Widerspruchsmarke stehe "nobis" allein und ohne bildlich Untermalung da. Die angefochtene Marke sei mit einem Rechteck mit stark abgerundeten Ecken eingetragen. Sie verfüge neben dem Zusatz "energy" über ein spezifisches und damit unterscheidungskräftiges Design. Die Grafik sei sehr innovativ und könne durchaus als raketenähnlich bezeichnet werden. Markante Elemente würden das Erinnerungsbild dominieren. Die weisse Schrift auf schwarzem Hintergrund wirke ebenfalls stark unterscheidend. Schliesslich weise die angefochtene Marke das englische Zeichenelement "energy" auf. Selbst wenn dieses Wortelement als Sachbezeichnung und beschreibend eingestuft werde, verändere es das Gesamtbild doch wesentlich. Auch der unterschiedliche Wortklang verhindere eine Verwechslung. Schliesslich sei der Sinngehalt der beiden Wörter unterschiedlich. "Novis" wecke Assoziationen mit "neu". Im Lateinischen bedeute das Wort "novus" "neu", "nobis" hingegen "uns, von uns". Es handle sich zudem bei den Waren nicht um Massenprodukte und die Aufmerksamkeit der typischen Abnehmer sei zu berücksichtigen. Ein weiteres Indiz sei die Tatsache, dass die Marke NOVIS vor

der Marke NOBIS im Swissreg eingetragen worden sei. Zum Eventualbegehren stellt die Beschwerdeführerin fest, sie habe bereits in der Widerspruchsantwort ausgeführt: "Die Marke Nobis bezieht sich auf ein einzelnes Produkt. Es handelt sich um einen bestimmten Heizkörper des klagenden Unternehmens, welcher im Bad verwendet wird (...): NOBIS als Produktname dient zu Abgrenzung innerhalb der Heizkörper-Sortiments der Widersprechenden." (S. 7). Damit habe sie in klarer und unmissverständlichen Weise zu verstehen gegeben, dass sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klasse 11 bestreite. Es obliege der Beschwerdegegnerin, den Gebrauch ihrer Marke in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen. Trotz der Einrede habe die Vorinstanz den Nichtgebrauch nicht geprüft.

H.

Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2012 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung.

I.

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

J.

Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher 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 Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.

3.1 Eine ältere Marke wird nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinreichend gebraucht worden ist (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[fig.] /EA [fig.]*). Ausreichend ist bereits eine substantiierte Behauptung (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32, N. 7). Allerdings muss die Behauptung des Nichtgebrauchs 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 E, 6.1.1 *Bally/Balu [fig]*).

3.2 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf ihre Stellungnahme vom 1. Juli 2012 (S. 7), in der sie die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben habe, und zitiert hieraus folgende Aussage: "Die Marke Nobis bezieht sich auf ein einzelnes Produkt. Es handelt sich um einen bestimmten

Heizkörper des klagenden Unternehmens, welcher im Bad verwendet wird (...): NOBIS als Produktname dient zu Abgrenzung innerhalb der Heizkörper-Sortiments der Widersprechenden." In der Stellungnahme befindet sich diese Aussage unter dem Titel "Art. 3 Gleichartigkeit" und steht im Zusammenhang mit den Ausführungen zur Warengleichartigkeit oder -ähnlichkeit. Weder aus dem Text der Stellungnahme noch aus dem genannten Gesetzesartikel geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin auf den Nichtgebrauch berufen wollte. Als entsprechende Einrede zu qualifizieren sind erst die entsprechenden Vorbringen in der Beschwerdeschrift. Damit ist die Einrede des Nichtgebrauchs jedoch verspätet.

3.3 Die Frage des Gebrauchs des Widerspruchszeichens ist demzufolge nicht zu prüfen.

4.

4.1 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden 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: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8).

4.2 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a *Securitas/Securical*). 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 ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan/Kamillon*, *Kamillan*, je mit weiteren Hinweisen).

4.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 *Plus/Plusplus [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BVGE 2010/32 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 *Pernaton/Pernadol 400*, mit Hinweisen; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 975 ff., mit Hinweisen). Grundsätzlich kann von einer normalen Unterscheidungskraft ausgegangen werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81, MARBACH, SIWR III/1, N. 975).

4.4 Massgebend für die Beurteilung der Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*, mit Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Geprägt wird dieser in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Elemente, weniger durch schwache Elemente. Gemeinfreie Zeichenteile spielen eine noch untergeordnetere Rolle (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 123 mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind jedoch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 *Murino/Murolino*, mit Hinweisen).

4.5 Eine reine Wortmarke kann auch einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7663/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2.5 *Eco-Clin/Swiss Eco Clin*).

4.6 Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält

eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 *Höfer Family-Office [fig.]/Hofer*, mit Hinweisen).

4.7 Das angesprochene Publikum hat die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 129, MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.).

5.

Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sind die angefochtene Marke NOVIS ENERGY (fig.) und die Widerspruchsmarke NOBIS. Die Tatsache, dass die Marke NOVIS bereits früher eingetragen wurde, ist nicht weiter von Bedeutung.

6.

6.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das Warenverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49).

6.2 Die beanspruchten Waren werden einerseits von Fachleuten nachgefragt, wie z.B. von Baufachleuten, Heizungsmonteuren oder Kücheneinrichtern, welche entsprechende Produkte einbauen. Weniger in Frage kommen hier die Ingenieure, die die Geräte konstruieren. Gewisse der Produkte können auch von Durchschnittskonsumenten erwartet werden. Je nachdem, um welche Waren es sich handelt, ist unterschiedlich, wer in erster Linie angesprochen wird.

6.3 Bei Fachleuten kann generell davon ausgegangen werden, dass den Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird. Bei Waren, die sich nur an diese richten, kann daher schon eine verhältnismässig geringe Abweichung eine Verwechselbarkeit ausschliessen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 58, mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).

6.4 Vorliegend erübrigt es sich, genauer darauf einzugehen, wer die einzelnen Waren beansprucht. Wie unten aufgeführt, besteht eine Verwechslungsgefahr nicht nur bei geringer, sondern auch bei - wie bei Fachleuten vorausgesetzter - erhöhter Aufmerksamkeit (vgl. Erw. 9.3).

7.

7.1 Vor einem Zeichenvergleich ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus Sicht der Abnehmer gleichartig sind.

7.1.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der angefochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumierbar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht für das Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).

7.1.2 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfahren auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1396/2011 E. 2.8 *Tsarine/Cave Tsalline [fig.]*, mit Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung). Die im vorinstanzlichen Verfahren von der Beschwerdeführerin genannten zur Herstellung benötigten Technologien oder Materialien und das aktuelle Warensortiment sind demzufolge nicht massgebend.

7.1.3 Beide Zeichen beanspruchen in Klasse 11 übereinstimmend Schutz für "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen". Hier ist von Warengleichheit auszugehen. Die angefochtene Marke ist zudem eingetragen für "Solarkollektoren (Heizung), Solaröfen". Solaröfen können den Heizungsgeräten gleichgestellt werden. Bei den Solarkollektoren wird deren Funktion im Zusammenhang mit der Heizung im Registereintrag präzisiert; somit sind sie gleichartig mit den Heizungsgeräten.

8.

8.1 Im Vergleich der Zeichen steht die Wortmarke NOBIS der Wort-/Bildmarke NOVIS ENERGY (fig.) gegenüber.

8.2

8.3 Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist zunächst der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu bestimmen.

8.4 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzzumfang verfügt.

8.4.1 Sie verweist einerseits auf die Bedeutung der Widerspruchsmarke in der lateinischen Sprache. Latein ist eine heute weder gesprochene noch in der Schweiz allgemein gelehrte Sprache. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass lateinische Worte, zumindest soweit sie nicht verständlich sind, weil sie als Lehnwörter in andere Sprachen übernommen wurden, von den Durchschnittskonsumenten verstanden werden. Die Beschwerdeführerin schliesst aus der Tatsache, dass das Bundesgericht bei der Marke "Kamillosan" davon ausgeht, die Endsilbe "-san" leite sich aus dem lateinischen "sanus" ab, auf allgemeine Kenntnisse lateinischer Begriffe. Das erwähnte Urteil lässt jedoch keinen derart generellen Schluss zu, zumal die Ableitung aus dem Italienischen, einer Landessprache, ebenfalls erwähnt wird (BGE 122 III 382 E. 2b *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*: "Die Endsilbe "-san" leitet sich aus dem lateinischen "sanus" bzw. dem italienischen "sano" ab. Vgl. zum in Marken öfters verwendeten Wortteil "san" auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Dezember 2011 E. 5.3.2, 6.1 *Sansan/Santasan*).

Die für das Zeichen NOBIS beanspruchten Waren richten sich selbst bei den Fachleuten nicht an solche, die über Lateinkenntnisse verfügen müssen. Demzufolge kann offen bleiben, welcher Sinngehalt des Zeichens sich allenfalls aus dem Lateinischen ergibt.

8.5 Die Beschwerdeführerin verweist ebenfalls auf die weite Verwendung des Wortes "nobis".

"Nobis" ist kein Wort der deutschen Sprache und auch nicht einem solchen ähnlich (vgl. Duden online).

Wie die Beschwerdeführerin nachweist, wird "nobis" jedoch in verschiedenen Marken benutzt. Damit kann sie allenfalls eine Verwässerung des Zeichens geltend machen. Die Kennzeichnungskraft kann zwar durch ähnliche Drittzeichen geschwächt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren gebraucht wird oder allgemein üblich ist (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 103 ff., mit Hinweisen). Dies vermag die Beschwerdeführerin nicht nachzuweisen. Sie beruft sich auf "nobis" Hotels, Restaurants, Weine, Bauprofile etc. (Eingabe vom 1. Juni 2012) und legt zwei Seiten einer Google Recherche zu "nobis" bei (Beilage 2 zu der erwähnten Eingabe). Sie führt aber keinen Nachweis des Gebrauchs von "nobis" für gleiche oder ähnliche Produkte wie die von der Widerspruchsmarke beanspruchten auf. Wie die Vorinstanz zu Recht entschied, sind diese Nachweise ungenügend, um eine Schwächung des Zeichens nachzuweisen.

8.6 NOBIS ist demzufolge ein Fantasiezeichen, das über einen normalen Schutzzumfang verfügt.

9.

9.1

9.1.1 "Nobis" und "novis" enthalten beide je fünf Buchstaben und stimmen überein in Wortanfang, -ende und -länge, sowie bezüglich der Vokale. Bei den Konsonanten unterscheiden sich einzig die beiden in der Mitte stehenden "b" und "v".

Die Beschwerdeführerin verweist darauf, dass gemäss der Rechtsprechung Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens bei kurzen Zeichen seltener sind (unter Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 3b *Boss/Boks*). Zu beachten ist allerdings, dass der Wortanfang beziehungsweise der Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas/Securicall*, mit Verweis auf BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*). Der mittlere Konsonant in "NOBIS" und "NOVIS" ist weder im Schriftbild noch klanglich prägend oder auch gut wahrnehmbar.

9.1.2 Aus den gleichen Gründen wie bei der Widerspruchsmarke ist auch beim angefochtenen Zeichen ein allfälliger sich aus der lateinischen Sprache ergebender Sinngehalt nicht zu beachten. Auch "novis" ist kein in der deutschen Sprache verwendetes Wort. Es gibt zwar das deutsche

Wort "Novität", das allerdings nicht sehr häufig gebraucht wird (vgl. Duden online: Novität, Angabe zur Häufigkeit). Einen Sinngehalt von "novis" vermag dies nicht zu begründen.

"Nobis" und "novis" werden beide als Fantasiebegriffe wahrgenommen und können deshalb nicht aufgrund des Sinngehalts unterschieden werden.

9.1.3 Das angefochtene Zeichen unterscheidet sich hauptsächlich durch das zusätzliche Wortelement "energy" und das Bildelement vom Widerspruchszeichen.

9.1.4 "Energy" ist ein englisches Wort, das "Energie, Kraft, Nachdruck, Tatkraft, Wirksamkeit, Durchschlagskraft" bzw. "Energie, Kraft, Leistung (in der Chemie und Physik)" bedeutet (Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Bereits aufgrund der Ähnlichkeit mit dem deutschen Wort "Energie" – aber auch dem französischen "énergie" bzw. dem italienischen "energia" – ist es für den Durchschnittskonsumenten ohne Weiteres verständlich.

9.1.5 Das Bildelement beim Zeichen NOVIS ENERGY (fig.) besteht aus einem dunklen Rechteck oder Balken mit rundem Anfang und Ende in dem in heller Schrift in Grossbuchstaben "NOVIS" steht. In Kleinbuchstaben und dunkler Schrift ist "energy" ausserhalb dieses Balkens oder Rechtecks angebracht.

9.2

9.2.1 Zu prüfen ist, ob, unter Berücksichtigung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, diese Unterschiede zwischen den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Massgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist das Gesamtbild der beiden Marken.

9.2.2 Der Wortteil "energy" fällt akustisch und, da er das Zeichen verlängert, optisch auf.

Zur Diskussion stehen Waren, bei denen "energy" ("Energie") auf die benötigte oder erzeugte Energie hinweisen oder aber sich auf den Leistungseffekt beziehen kann. "Energy" ist deshalb für die entsprechenden Waren beschreibend und gehört zum Gemeingut. Als solches spielt dieser Wortteil beim Vergleich der Zeichen eine untergeordnete, wenig

kennzeichnungskräftige Rolle. Es wirkt eher als Hinweis auf die Funktion oder Leistungen der angebotenen Produkte, bzw. einen Teil des Sortiments, denn als Hinweis auf einen Hersteller.

Das Bildelement ist zwar gut sichtbar, stellt aber eine unbestimmte geometrische Form ohne eigene Bedeutung dar. Es vermag dem Zeichen keinen besonderen Sinngehalt zu verleihen und wirkt eher dekorativ. Auch die Gestaltung der Schrift in verschiedenen Farben und Gross- bzw. Kleinbuchstaben vermag nicht nachhaltig im Gedächtnis haften zu bleiben. Bildelement und Gestaltung der Schrift stehen deshalb im Zeichenvergleich im Hintergrund.

9.3 Prägend und kennzeichnend im angefochtenen Zeichen ist demzufolge der Wortteil "novis". Wie oben dargelegt, ist dieser der Widerspruchsmarke NOBIS sehr ähnlich. Da zudem nicht auf die Gegenüberstellung der Zeichen sondern auf das verschwommene Erinnerungsbild abgestellt werden muss, besteht hier auch bei erhöhter Aufmerksamkeit eine Verwechslungsgefahr. Diese kann durch den Wortteil "energy" und die bildliche Gestaltung des angefochtenen Zeichens nicht ausgeschlossen werden.

10.

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzuweisen.

11.

11.1 Bei diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig. Die Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

11.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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 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). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der stritti-

gen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.

11.3 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Da die Beschwerdegegnerin von der Möglichkeit eine Beschwerdeantwort einzureichen nicht Gebrauch machte und ihr somit keine Kosten entstanden sind, ist ihr keine Parteientschädigung auszurichten.

12.

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 abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt.

2.

Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 12314; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech

Beatrice Brügger

Versand: 24. September 2013