

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativo federal

Abteilung II
B-7445/2006

{T 0/2}

Urteil vom 7. August 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident);
Gerichtsschreiber Thomas Reidy

X._____,
vertreten durch Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Hans Ulrich Würigler, Merkurstrasse 25, 8400
Winterthur,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,

Vorinstanz

betreffend

Entscheid des IGE vom 19. Mai 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7536;
webautor (fig.) / WEBIATOR

Sachverhalt:

- A. Die CH-Marke 529 677 "WEBIATOR" der Beschwerdeführerin wurde für die folgenden Waren und Dienstleistungen im Schweizerischen Markenregister eingetragen:
- 9 Gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme; bespielte Datenträger für Computer.
 - 35 Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Werbung; Online-Werbung in Computernetzwerken.
 - 38 Übermitteln von Daten über Computernetzwerke; Verschaffen des Zugangs zu globalen Computernetzwerken; Verschaffen des Zugriffs auf Websites zum Herunterladen von Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken; Online-Übermittlung von Informationen.
 - 42 Entwurf, Entwicklung, Erstellung und Wartung von Computerprogrammen; Installieren von Computerprogrammen; Dienstleistungen eines Grafikers und eines Webdesigners; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Computerberatungsdienste; Vermieten von Zugriffszeit auf Datenbanken und zu Computernetzwerken; Wartung von Websites für Dritte, einschliesslich deren Optimierung, Analyse und Überprüfung.
- B. Die Beschwerdegegnerin erhob am 29. April 2005 vollumfänglich Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie stützte sich auf ihre Marke CH 517 130 "webautor" (fig.), welche für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
- 38 Telekommunikation.
 - 42 Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Rechtsberatung und -vertretung.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



- C. Am 22. August 2005 nahm die Beschwerdeführerin zum Widerspruch Stellung. Die Beschwerdegegnerin replizierte mit Eingabe vom 11. November 2005. Am 22. Dezember 2005 reichte die Beschwerdeführerin eine Duplik ein.
- D. Die Vorinstanz hiess den Widerspruch am 19. Mai 2006 teilweise gut, nämlich bezüglich aller beanspruchten Waren der Klasse 9 sowie aller Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. In diesem Umfang wurde die angefochtene CH-Marke Nr. 529 677 "WEBIATOR" widerrufen.

- E. Mit Beschwerde vom 20. Juni 2006 an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE") beantragte die Beschwerdeführerin:
1. Der Entscheid des IGE vom 19. Mai 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7536 sei aufzuheben, und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 529 677 sei vollumfänglich zu bestätigen.
 2. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück zuweisen.
 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.
- F. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 13. September 2006, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

In der Stellungnahme vom 18. September 2006 stellte die Beschwerdegegnerin folgende Rechtsbegehren:

Es sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und die Marke "WEBAUTOR" (recte: WEBIATOR) wegen Verwechslungsgefahr mit der Marke "webiator" (recte: webautor) nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG aus dem Markenregister zu löschen.

Eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und die Marke "WEBAUTOR" (recte: WEBIATOR), da sie Gemeingut darstellt und daher nach Art. 2 Abs. 1 lit. a MSchG markenschutzrechtlich nicht schutzwürdig ist, aus dem Markenregister zu löschen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widerspruchsgegnerin und Beschwerdeführerin.

- G. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 15. November 2006 per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
- H. Das Bundesverwaltungsgericht teilte mit Verfügung vom 22. Januar 2007 den Spruchkörper mit.
- I. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung haben die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 25. Januar 2007 ausdrücklich und die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

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. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 20. Juni 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Be-

schwerde ist deshalb einzutreten.

2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)).

Es ist unbestritten, dass die Marke der Beschwerdegegnerin "webautor", die im Jahre 2003 hinterlegt wurde, älter ist als die erst im Jahr 2004 hinterlegte Marke der Beschwerdeführerin "WEBIATOR".

3. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 127 III 160 E. 2 und 122 III 382 E. 1).

Zum Begriff der Verwechslungsgefahr hat die Rechtsprechung verschiedene Beurteilungsgrundsätze entwickelt:

- 3.1 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 von der Ähnlichkeit der Zeichen und vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 mit Hinweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Basel 1999, N 14 zu Art. 3 MSchG).
- 3.2 Der Schutzzumfang 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 an-

lehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a mit Hinweisen auf DAVID, a.a.O., N 13 zu Art. 3 MSchG und EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Basel 1996, S. 113). Keinen Schutz geniessen Marken, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Infolgedessen besteht auch kein Schutz gegenüber einer Marke, die in kennzeichnungsschwachen Teilen mit einer älteren Marke übereinstimmt, aber deren prägende Elemente nicht verwendet (DAVID, a.a.O., N. 29 zu Art. 3 MSchG, MARBACH, a.a.O., S. 114). Wird eine Marke nur in banalen, als solchen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen nachgeahmt, müssen diese in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar mit berücksichtigt werden. Doch sind die prägenden Elemente der Marke entsprechend stärker zu gewichten (MARBACH, a.a.O., S. 116, CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Rz. 133 zu Art. 3 MSchG, RKGE in sic! 1999, 276 E. 4 *Natural White*).

Im Weiteren ist für die Frage der Zeichenähnlichkeit 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 (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. II. 2; 88 II 378 E. 2), 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 122 III 382 E. 3a; 117 II 321 E. 4, je mit Hinweisen).

- 3.3 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 oder wenn es sich um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt (BGE 119 II 473 E. 2c *Radion/Radomat*).
4. Als erstes ist somit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.
 - 4.1 Ausgehend vom Gesamteindruck mass die Vorinstanz der Marke "webautor" einen durchschnittlichen Schutzzumfang zu. Zwar gehöre der Markenbestandteil "web" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut. Die Kombination mit dem Zeichenbestandteil "autor" bleibe jedoch interpretationsbedürftig, zumal explizit keine typischen Textverfassungsdienstleistungen der Klasse 41 beansprucht würden, und wirke daher unterscheidungskräftig. Ebenfalls habe eine Recherche im Internet keine Hinweise ergeben, wonach "autor" im IT- und Infor-

matikbereich als Fachbegriff verwendet werde.

Diese Auffassung wird von der Beschwerdeführerin bestritten. Sie macht in ihrer Beschwerde hauptsächlich geltend, die Widerspruchsmarke gehöre zum Gemeingut, weshalb ihr ein nur sehr geringer Schutzzumfang zukomme. Das Zeichen sei direkt beschreibend, als Hinweis auf die Funktion von Programmen, die unter der Marke entwickelt werden sollten. Es handle sich dabei um Anwendungsprogramme, welche die Erstellung und Bearbeitung von Text- und Multimediadokumenten ermöglichten und organisierten. Diese Software helfe dem Anwender als "Autor" auf dem web in Erscheinung zu treten. Zudem würden Verfasser von Texten bzw. Multimediadokumenten, die ihre Werke via "world wide web" verbreiten, in Fachkreisen vielfach als "Webautoren" bezeichnet. Nebst dem dass selbst Lehrgänge für Webautoren angeboten würden, liessen sich unzählige Websites finden, in welchen die Person, welche Urheber und Verwalter der Website sei, als Webautor aufgeführt werde.

Die Beschwerdegegnerin schliesst sich der Auffassung der Vorinstanz an, wonach der Begriff "webautor" ein sich aus den bekannten Begriffen "web" und "Autor" zusammengesetztes Phantasiewort mit schwammiger Bedeutung sei.

- 4.2 Das Zeichen "webautor" besteht aus den Elementen "web" und "autor". Der Bestandteil "Web" hat sich dabei auch in der Schweiz als Kurzform für den Begriff "World Wide Web", also für das Internet durchgesetzt. Mit seiner englischen, ursprünglichen Bedeutung "Netz", "Gewebe" wird es in der Schweiz dagegen kaum verwendet. Der deutsche Begriff "Autor" kommt mit der Bedeutung "Verfasser, Urheber" ebenfalls häufig vor. Sowohl das Wort "web" als Kurzwort für World Wide Web als auch das Wort "Autor" (französisch: "l'auteur") sind dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz bekannt. Die Verbindung der beiden Bestandteile, die Wortkombination "webautor" (engl. "webauthor"), ist eine relativ junge Wortschöpfung, aber im Internet ebenfalls bereits verbreitet und für durchschnittliche Abnehmer/innen von Telekommunikations- und Datendienstleistungen ohne Weiteres verständlich. Einerseits werden darunter Verfasser von Multimediadokumenten verstanden, die ihre Werke mit dem "world wide web" verbreiten, also "Internetdokumente" verfügbar machen (vgl. Eintrag in der Onlinezyklopädie "Wikipedia" unter dem Stichwort "Webtypografie"). Andererseits können damit Personen gemeint sein, die mit Hilfe von Content-Management-Systemen ("CMS") die Erstellung und Bearbeitung von Text- und Multimediadokumenten auf fremden Webseiten anbieten. Obwohl "webautor" also unterschiedliche Arten von Inhaltslieferanten im Zusammenhang mit dem Internet bezeichnen kann, handelt es sich um einen klar verständlichen Begriff und keinen Fall von mehrdeutiger Unbestimmtheit (vgl. die ähnlich gelagerten Fälle BGE 128 III 447 E. 1.3 und 1.6 *Premiere*, BGer in sic! 2005, 650 E. 2.3 *GlobalePost*, sic! 2005, 279 E. 3.3 *Firemaster*, sic! 2004, 500 f. E. 2.2-2.3 *BahnCard*).

- 4.3 Diese beschreibende Bedeutung hat "webautor" in allen Branchen, die mit dem Internet zu tun haben, also auch für Dienstleistungen der Telekommunikation, im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, diesbezüglichen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, industriellen Analysen und industrieller Forschung, dem Entwurf und der Entwicklung von Computern und Computerprogrammen, der Rechtsberatung und -vertretung, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. In allen diesen Bereichen werden Dienstleistungen in grossem Umfang auch übers Internet angeboten und erbracht. Es würde nicht angehen, den Konkurrenten eines Markeninhabers durch die Eintragung seiner Marke den Gebrauch des zum Gemeingut zählenden Worts "webautor", sei es als Teil eines Briefkopfs, eines Logos, eines Domännennamens oder als Überschrift auf einer Webseite im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen, zu verbieten.
- 4.4 Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist somit, soweit keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird, auf ihre konkret registrierte Schreibweise und ihre Kombination von Wort und Bild eingeschränkt. Für den isolierten Wortbestandteil "webautor" vermag die Marke dagegen keinen Schutz zu bieten.
5. Im Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dieser ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Rechnung zu tragen.
- 5.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Gesamteindruck von Wortmarken in erster Linie durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt, wobei auch der Sinngehalt von Bedeutung sein kann. Dabei prägen den Klang insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Der Wortanfang bzw. Wortstamm sowie die Endung, wenn diese bei der Aussprache betont wird, finden in der Regel grössere Beachtung als dazwischengeschobene und unbetonte, weitere Silben (BGE 122 III 382 E. 5 *Kamillosan* mit weiteren Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur).
- 5.2 Vermag die Widerspruchsmarke für das Worтеlement "webautor" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen keinen Schutz zu beanspruchen, ist ihr Schutzzumfang allerdings auch im Vergleich zum Wort "WEBIATOR" verringert und vermag sie aus einer allfälligen Nähe der angefochtenen Marke zum Begriff "webautor", der zum Gemeingut zählt, nichts für sich abzuleiten. Da die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken einzig in diesem Wortbestandteil besteht und grafische Elemente der Widerspruchsmarke von der Marke der Beschwerdeführerin nicht übernommen werden, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu vernein-

nen, ohne dass die Frage der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen zwischen den beiden Marken geprüft zu werden braucht (DAVID, a. a. O., N. 8 zu Art. 3 MschG).

6. Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen, der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und der Widerspruch ist vollumfänglich abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 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.).

7. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da keine Honorarnote eingereicht wurde, wird die Entschädigung auf Grund der Akten festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006, VGKE; SR 173.320.2).
8. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde an das Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Mai 2006 (Widerspruchsverfahren Nr. 7536) werden aufgehoben und der Widerspruch wird vollumfänglich abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'800.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
 - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
 - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
 - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7536) (eingeschrieben, mit Beilagen)

Der Abteilungspräsident:

Der Gerichtsschreiber:

Bernard Maitre

Thomas Reidy

Versand am: 10. August 2007