

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10853
in Sachen

Argus der Presse AG
Rüdigerstrasse 15
8027 Zürich

Widersprechende

CH-Marke Nr. 434 838



vertreten durch RA Dr. Roger Staub,
Froiep Renggli, 8034 Zürich

gegen

Argus Media Ltd.
175 St. John Street
GB-London EC1V 4LW

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch RA Dr. Peter E. Wild, Wild Schnyder,
P.O. Box 1077, 8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 010 327 "ARGUS"

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die internationale Registrierung Nr. 1 010 327 "ARGUS" wurde am 24. September 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 36/2009 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

- Klasse 09 Publications électroniques; logiciels et programmes informatiques; logiciels et programmes informatiques d'accès à des bases de données, d'affichage interactif, ainsi que d'extraction et de stockage d'informations en ligne; CD-ROM; enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels, DVD; matériel d'enseignement audiovisuel; tous les produits précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions;*
- Klasse 16 Produits imprimés; publications; circulaires, bulletins, comptes-rendus; manuels d'utilisation et modes d'emploi; matériel d'instruction et d'enseignement imprimé; matériel d'enseignement à des fins d'information; affiches, cartes postales; articles de papeterie; carnets, blocs-notes, classeurs, chemises (articles de papeterie); agendas, calendriers; instruments d'écriture; tous les produits précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions;*
- Klasse 35 Mise à disposition d'informations commerciales et d'entreprises en ligne; recherches pour affaires; investigations pour affaires; analyse et recherche dans le domaine des affaires; analyse et recherche de marchés; compilation, préparation et transmission d'informations statistiques; mise à disposition de données commerciales par le biais d'un site Web en ligne et CD-ROM; services d'extraction de données commerciales; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, des émissions, ainsi que du transport de l'énergie, des produits de base et des émissions;*
- Klasse 36 Services d'informations en matière de prix dans le domaine de l'énergie, du transport, des produits de base et des émissions; mise à disposition d'informations en matière de prix sous forme de directives tarifaires et cotations tarifaires dans le secteur des carburants et de l'énergie; création, administration, estimation, publication, cotation et mise à disposition de prix et indices ayant trait au secteur des carburants et de l'énergie; services de tarification, à savoir mise à disposition d'indices de prix au comptant et d'indices de prix journaliers moyens pour des produits liés à l'énergie et aux carburants; services d'informations financières en ligne se rapportant au domaine de l'énergie, du transport, des produits de base et des émissions;*
- Klasse 38 Transmission et communication d'informations, images et données, transmission de statistiques, chiffres-indices, prix de produits de base et autres données économiques; lecture en continu de contenus audiovisuels; fourniture d'accès et location de temps d'accès à des bases de données informatiques; fourniture de temps d'accès à des bases de données informatiques;*

tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions;

Klasse 41 Services d'éducation, d'enseignement et de formation; organisation et animation de conférences et séminaires; services de publication; publication de statistiques et chiffres-indices; mise à disposition en ligne de publications non téléchargeables; services de bulletins d'actualités; production et mise à disposition de programmes radiophoniques et télévisés; organisation et animation de séminaires sur le Web; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions;

Klasse 42 Personnalisation de logiciels; conception, installation, maintenance et/ou mise à jour de logiciels; location de produits logiciels pour la recherche d'informations dans des bases de données; services d'utilisation d'ordinateurs en temps partagé; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions.

2. Am 29. Dezember 2009 erhob die Widersprechende gegen die obgenannte Marke vollumfänglich Widerspruch.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 434 838 "ARGUS" (fig.), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 09 Medieninformationen enthaltende Ton-, Bild- und andere Datenträger;

Klasse 16 Medieninformationen enthaltende Druckereierzeugnisse;

Klasse 42 Medienbeobachtung, Medienrecherchen, Medieninformationsvermittlung.

4. Gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung erliess das Institut am 12. Januar 2010 eine provisorische Schutzverweigerung aus relativen Schutzausschlussgründen und setzte der Widerspruchsgegnerin eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz.

5. Mit Schreiben vom 9. April 2010 wurde innert Frist ein Vertreter bestellt.

6. Mit Verfügung vom 19. April 2010 wurde der Vertreter der Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Vollmacht und Stellungnahme aufgefordert.

7. Mit Schreiben vom 16. Juni 2010 wurde die Vollmacht innert Frist eingereicht.

8. Mit Schreiben vom 25. Oktober 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein, in welcher sie u.a. den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machte und im Übrigen um Abweisung des Widerspruchs ersuchte.

9. Mit Verfügung vom 26. Oktober 2010 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert.

10. Die Widersprechende hat innert Frist keine Replik eingereicht.

11. Mit Verfügung vom 8. März 2011 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.

12. Mit Schreiben vom 21. März 2011 reichte die Widersprechende ihre Replik nach und beantragte, dass diese gestützt auf Art. 32 VwVG trotz Verspätung zu berücksichtigen sei.
13. Mit Verfügung vom 28. März 2011 wurde die Verfügung vom 8. März 2011 (Instruktionsschluss) aufgehoben, das Verfahren wieder aufgenommen und die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
14. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte mit Schreiben vom 15. Juli 2011 innert zweimal erstreckter Frist.
15. Mit Verfügung vom 18. Juli 2011 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
16. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer (jüngeren) Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Das Widerspruchszeichen wurde am 29. März 1995 hinterlegt und das angefochtene Zeichen wurde am 21. Mai 2009 mit Prioritätsdatum vom 21. November 2008 international registriert. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

2. Mit verspäteter Replik vom 21. März 2011 reichte die Widersprechende Gebrauchsbelege nach. Diese Unterlagen sind im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung zu berücksichtigen, weil sie für die Gebrauchslage der Widerspruchsmarke ausschlaggebend sind (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2011, Teil 5, Ziff. 5.7.5, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/r/ma/r/ma_d.pdf). Der Umstand, dass die eingereichten Unterlagen an sich früher, d.h. innerhalb der Frist zur Replik, hätten eingereicht werden können, schadet nicht (vgl. zu den "unechten Noven", KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 193; RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050). Denn nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist das Einreichen von (neuen) Gebrauchsbelegen selbst im Beschwerdeverfahren noch zulässig (vgl. u.v. BVGer B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 3.2 – ebm (fig.) / EBM Ecotec unter www.bvger.ch). Vor diesem Hintergrund und aus kosten- und prozessökonomischen Gründen werden die nachträglich eingereichten Gebrauchsbelege berücksichtigt, soweit sie für die Gebrauchslage der Widerspruchsmarke ausschlaggebend sind (vgl. nachfolgend III. B. 11 ff.).
3. Im Unterschied zu den Gebrauchsbelegen handelt es sich bei den weiteren Vorbringen der verspäteten Replik vom 21. März 2011 um Rechtsfragen, die das Institut von Amtes wegen zu beurteilen hat, weshalb sie gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht

ausschlaggebend und folglich nicht zu berücksichtigen sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.7.5).

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen. Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
5. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).
7. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
8. Für die Widerspruchsmarke, welche am 4. Februar 1997 im SHAB veröffentlicht wurde, war die fünfjährige Karenzfrist im Zeitpunkt der Nichtgebrauchseinrede vom 25. Oktober 2010 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 25. Oktober 2010. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 25. Oktober 2005 bis 25. Oktober 2010, glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2 [*Hirsch, fig.*] / [*Hirsch, fig.*], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>).
9. Die Widersprechende argumentiert, sie sei seit 100 Jahren im Bereich der unabhängigen Medienbeobachtung tätig und heute unangefochtene Marktführerin in der Schweiz. Der "Argus" und seine Dienstleistungen seien nahezu sämtlichen Teilnehmern am schweizerischen Wirtschaftsleben bestens bekannt. Die Widersprechende verweist auf die mit Widerspruchsschrift vom 29. Dezember 2009 eingereichten Belege (nachfolgend WBeilagen):

WBeilage 3	Auszug aus der Website www.argus.ch
WBeilage 4	Auszug aus www.help.ch , abgerufen am 27. Dezember 2009
WBeilage 5	"Seit 100 Jahren mit Argus-Augen über der Presse", Artikel aus "Neue Zürcher Zeitung" vom 25. September 1996
WBeilage 6	"Mit Argusaugen Zeitung lesen", Artikel aus "Basler Zeitung" vom 25. September 1996
WBeilage 7	"L'Argus de la presse centenaire", Artikel aus "Nouveliste" vom 25. September 1996
WBeilage 8	"Medienbeobachterin mit "Argus-Augen", Artikel aus "Der Bund" vom 25. September 1996
10. Mit Replik vom 21. März 2011 legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

Beilage 1/1	Artikel "Argus Medienbeobachter wirft ein Auge auf Twitter", in: providerliste.ch vom 2. Juli 2009
Beilage 1/2	Artikel "Der Blick für das Wesentliche", in: FH Schweiz Inline vom 25. Februar 2006
Beilage 2/1	Ausdruck aus www.argus.ch , abgerufen am 19. April 2010 und am 18. März 2011
Beilage 2/2	Beispiel einer DVD mit Sendehalt (Nachrichten auf Tele 1 vom 3. April 2010) = Beilage 2/2 zur Widerspruchsreplik im Verfahren Nr. 9778
Beilage 2/3	Rechnung Nr. 2006291291 vom 26. April 2006
Beilage 2/4	Rechnung Nr. 2006289832 vom 10. April 2006

Beilage 2/5	Rechnung Nr. 2006294585 vom 24. Mai 2006
Beilage 2/6	Rechnung Nr. 2006296988 vom 15. Juni 2006
Beilage 2/7	Rechnung Nr. 2006299439 vom 4. Juli 2006
Beilage 2/8	Rechnung Nr. 2006312181 vom 26. Oktober 2006
Beilage 2/9	Rechnung Nr. 2006314915 vom 17. November 2006
Beilage 2/10	Rechnung Nr. 2006317072 vom 4. Dezember 2006
Beilage 2/11	Rechnung Nr. 2007334139 vom 27. April 2007
Beilage 2/12	Rechnung Nr. 2007321516 vom 12. Januar 2007
Beilage 2/13	Rechnung Nr. 2007324535 vom 6. Februar 2007
Beilage 2/14	Rechnung Nr. 2007336790 vom 16. Mai 2007
Beilage 2/15	Rechnung Nr. 2007355151 vom 9. Oktober 2007
Beilage 2/16	Rechnung Nr. 2007326650 vom 27. Februar 2007
Beilage 2/17	Rechnung Nr. 2007326650 vom 26. Oktober 2007
Beilage 2/18	Rechnung Nr. 2007360143 vom 19. November 2007
Beilage 2/19	Rechnung Nr. 2007362618 vom 6. Dezember 2007
Beilage 2/20	Rechnung Nr. 2007364051 vom 19. Dezember 2007
Beilage 2/21	Rechnung Nr. 2008366472 vom 7. Januar 2008
Beilage 2/22	Rechnung Nr. 2008368492 vom 24. Januar 2008
Beilage 2/23	Rechnung Nr. 2008367504 vom 16. Januar 2008
Beilage 2/24	Rechnung Nr. 2008370359 vom 6. Februar 2008
Beilage 2/25	Rechnung Nr. 2008374260 vom 5. März 2008
Beilage 2/26	Rechnung Nr. 2008386638 vom 6. Juni 2008
Beilage 2/27	Rechnung Nr. 2008396766 vom 21. August 2008
Beilage 2/28	Rechnung Nr. 2008398739 vom 3. September 2008
Beilage 2/29	Rechnung Nr. 2008399598 vom 9. September 2008
Beilage 3	"ARGUS-Leistungen und Preise", Ausgabe Februar 2008 (insbesondere Abschnitt 4 "Kopien von Sendebeiträgen aus Radio- und TV-Sendungen)
Beilage 4/1	CD-ROM "Mazda" vom 9.4.2010 (beizuziehen aus Verfahren Nr. 9779 – ARGUS /// ARGUS LINK, Beilage 4/1 im entsprechenden Beilagendossier)
Beilage 4/2	Rechnung Nr. 2006290708 vom 21. April 2006
Beilage 4/3	Rechnung Nr. 2006291317 vom 27. April 2006
Beilage 4/4	Rechnung Nr. 2006300988 vom 21. Juli 2006
Beilage 4/5	Rechnung Nr. 2006306547 vom 6. September 2006
Beilage 4/6	Rechnung Nr. 2006315958 vom 29. November 2006
Beilage 4/7	Rechnung Nr. 2007327777 vom 5. März 2007
Beilage 4/8	Rechnung Nr. 2007343944 vom 12. Juli 2007
Beilage 4/9	Rechnung Nr. 2007343962 vom 12. Juli 2007
Beilage 4/10	Rechnung Nr. 2007356236 vom 22. Oktober 2007
Beilage 4/11	Rechnung Nr. 2008381014 vom 29. April 2008
Beilage 4/12	Rechnung Nr. 2008368630 vom 28. Januar 2008
Beilage 4/13	Rechnung Nr. 2008379503 vom 15. April 2008
Beilage 4/14	Rechnung Nr. 2008366611 vom 9. Januar 2008
Beilage 4/15	Rechnung Nr. 2008372775 vom 27. Februar 2008
Beilage 4/16	Rechnung Nr. 2006314035 vom 9. November 2006
Beilage 4/17	Rechnung Nr. 2006293130 vom 10. Mai 2006
Beilage 4/18	Rechnung Nr. 2006315963 vom 29. November 2006
Beilage 4/19	Rechnung Nr. 2007337667 vom 25. Mai 2007
Beilage 4/20	Rechnung Nr. 2008395574 vom 12. August 2008
Beilage 4/21	Rechnung Nr. 2007321427 vom 12. Januar 2007

Beilage 5	Broschüre "ARGUS – Starke Lösungen für den klaren Überblick – Medienbeobachtung / Medienanalyse / Informationsmanagement", Ausgabe 08/2007 (Deckblatt und Seite 7)
Beilage 6/1	ARGUS Management Summary zum Thema "Pharma"
Beilage 6/2	ARGUS Management Summary zum Thema "Verkehr"

11. Die Widerspruchsgegnerin argumentierte in ihrer Stellungnahme, dass ein Blick auf die Website der Widersprechenden www.argus.ch zeige, welche Dienstleistungen die Widersprechende erbringe. Es handle sich um *Medienbeobachtung* und *Medieninformationsvermittlung*, Dienstleistungen wie sie in Klasse 42 beansprucht würden. Für diese Dienstleistungen werde die Nicht-Benutzung denn auch nicht geltend gemacht. Die Waren in Klasse 9 und 16 dagegen seien reine Hilfswaren (vgl. Ziff. II. 1 der Stellungnahme vom 25. Oktober 2010). Damit hat die Widerspruchsgegnerin klar und unmissverständlich den Gebrauch der Widerspruchsmarke hinsichtlich der *Medienbeobachtung* und *Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) anerkannt, weshalb das Institut nicht mehr darüber zu befinden hat. Denn was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Widerspruchsmarke hinsichtlich der Dienstleistungen *Medienbeobachtung* und *Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6 m.w.H.). Folglich ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke nur noch in Bezug auf die Warenklassen 9, 16 und die *Medienrecherchen* (Kl. 42) zu beurteilen.
12. Die eingereichten Gebrauchsbelege sprechen ein deutliches Bild, was die Tätigkeit der Widersprechenden angeht. Es handelt sich um eine – wie die Widersprechende selber vorbringt – Medienbeobachtungsagentur, welche Recherchen durchführt und die gewünschten Informationen an den Kundenkreis übermittelt. Anhand der Belege geht hervor, dass Presseerzeugnisse bzw. Radio- und Fernsehsendungen durchforstet, die zutreffenden Meldungen, Artikel bzw. Sendungen ausgeschnitten und auf CD-ROM bzw. DVD kopiert und diese Informationen dann dem Auftraggeber zugestellt werden. Im digitalen Zeitalter erfolgt die Erfassung, Sichtung und Übermittlung an den Kunden elektronisch. Kern des gesamten Angebots bleiben jedoch insbesondere Dienstleistungen wie sie in der Klasse 42 beansprucht werden (vgl. III. B. 17-19 nachfolgend).
13. Klasse 9
Die Replikbeilagen 2/1 bis 2/29 bestätigen, dass es sich jeweils um Kopien von bestehenden Drittsendungen handelt, welche auf Datenträgern gespeichert und übermittelt werden. Die zugrunde liegende Dienstleistung, nämlich das Identifizieren und Kopieren der Sendeeinhalte stellt die Kerntätigkeit dar. Dies zeigt sich auch aus Beilage 3, wo unter "4 Kopien von Sendebeträgen" aufgelistet wird, dass eine Möglichkeit der Datenlieferung auch via "streaming", d.h. ohne physischen Datenträger möglich ist. Der Datenträger ist dabei austauschbar und als sogenannte Hilfsware markenrechtlich nicht benutzt. Es ist auch selbsterklärend, dass der Prospekt mit Preisliste den Titel "Medienbeobachtung" trägt (vgl. Beilage 3). Die Preisliste ist auch aus einem anderen Grund aufschlussreich. Es werden bspw. die Dienstleistungen Medienbeobachtung oder Kopien von Sendebeträgen aufgelistet und als Lieferart werden die verschiedenen Optionen, z.B. elektronische Übermittlung, E-Mailversand oder Postversand genannt. Somit werden die verschiedenen "Materialisierungsformen" bloss als Lieferart und nicht als ihre eigentliche Leistung ausgewiesen.
14. Dasselbe gilt für die Beilagen 4/1-4/21. Die zugrunde liegende Dienstleistung ist das Absuchen sämtlicher Informationskanäle, d.h. das Durchforsten von Presseerzeugnissen, Radio-Fernsehsendungen usw. auf bestimmte Stichworte hin, das Ausschneiden bzw.

Kopieren dieser Informationen (Meldungen, Artikel und andere Suchresultate) auf CD-ROM und das Zustellen an die Kunden. Die CD-ROM stellt somit der zufällige Datenträger dar. Sie ist beliebig ersetzbar (z.B. durch Ausdruck auf Papier, Darstellung auf Bildschirmen usw.) und das Medium stellt nicht die eigentliche Leistung dar, sondern ist einzig Träger. Die Widersprechende bringt mit den Beilagen 5 und 6 vor, dass die neuere Dienstleistung, nämlich das sogenannte "Clipping Management Online", von der Marktfunktion her die bisherigen Datenträger ersetze, sodass die Benutzung der Widerspruchsmarke für solche Dienstleistungen als rechtserhaltende Benutzung für die Datenträger gelten könne. Der Hinweis auf Christoph WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 N 46, nützt der Widersprechenden nicht. WILLI hält fest, dass eine solche Übertragung aufgrund des technischen Fortschritts nur angebracht sei, wenn die Markeninhaberin die Dienstleistungen nicht schon vorher hätte beanspruchen können. Genau dies hat die Widersprechende jedoch in der vorliegenden Registrierung mit Beanspruchung der Dienstleistungsklasse 42 getan. Folglich ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Warenklasse 9 nicht glaubhaft.

15. Anzumerken ist, dass die Beilage 2/1 Dokumente vom 18. März 2011 enthält, welche nicht im massgeblichen Zeitraum liegen und deshalb grundsätzlich unbehelflich sind.
16. Klasse 16
Die Kunden der Widersprechenden kaufen keine Druckereierzeugnisse der Widersprechenden an Kiosken, Buchhandlungen usw. Vielmehr nehmen sie die Dienstleistungen der Widersprechenden in Anspruch, wie sie in Beilage 3 aufgeführt sind. Es handelt sich insbesondere um *Medienbeobachtung*, *Kopien von Sendbeiträgen aus Radio- und TV-Sendungen*, *Medienanalysen* oder *CMO Clipping Management Online*. Damit gilt dasselbe, was oben zu den Datenträgern ausgeführt wurde. Die Materialisierung der Dienstleistungen muss in irgendeiner Form erfolgen, sei es auf Papier (vgl. bspw. das beigebrachte "Management Summary"; Beilagen 6/1-2), auf Datenträger oder mittels elektronischer Übermittlung. Dennoch sind es hier die genannten Dienstleistungen, welche erbracht werden. Daran vermögen auch die Beilagen 5 und 6 nichts zu ändern, welche wie unter Ziff. 15 dargetan, das Gesagte belegen. Es handelt sich dabei um Informationsmaterial. Es bestehen keine Hinweise, dass diese Unterlagen eigenständig kommerzialisiert werden bzw. eine selbständige Bedeutung haben. Vielmehr dienen sie der Promotion der Kerntätigkeit. Solche Hilfswaren dürfen praxisgemäss nicht der Klasse 16 für Drucksachen zugerechnet werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.7). Die Erläuterungen zur Preisliste (vgl. III. B. 13 hiervor) gelten auch hier. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist in Bezug auf die Warenklasse 16 somit nicht glaubhaft.
17. Klasse 42
Wie bereits dargetan, hat die Widerspruchsgegnerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke hinsichtlich der Dienstleistungen *Medienbeobachtung* und *Medieninformationsvermittlung* anerkannt, weshalb das Institut nicht mehr darüber zu befinden hat (vgl. III. B. 11 hiervor). In Bezug auf die verbleibenden Dienstleistungen *Medienrecherchen* verhält es sich wie folgt:
18. Zu beachten ist, dass die Übergänge zwischen der *Medienbeobachtung* und der *Medienrecherche* fließend sind. Eine Medienbeobachterin führt, wie auch den beigebrachten Unterlagen entnommen werden kann, zur Ausübung ihrer Tätigkeit (Medien)Recherchen durch (vgl. bspw. die Replikbeilagen 3, 5 und die WBeilage 3). Bei der Medienbeobachtung werden sämtliche Informationskanäle (wie Printmedien, Radio- und Fernsehstationen, Internet usw.) nach den für die Kunden relevanten Themen abgesucht. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der beigebrachten Unterlagen ist glaubhaft, dass die Widersprechende die Dienstleistungen *Medienrecherchen*

eigenständig und ernsthaft an Dritte erbringt. Bei der vorliegenden, ausgewiesenen Rechnungen an Kunden in der Schweiz, auf welchen die besagten Dienstleistungen ausgewiesen sind (vgl. bspw. *taxe de base Press Review TOP, tarif horaire analyse*), kann von mehr als einer bloss minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden.

19. Die besagten Unterlagen zeigen am rechten oberen Rand die Widerspruchsmarke, welche klar von der Firma "Argus der Presse AG" abgegrenzt ist und somit deutlich als Marke erkannt wird. Aufgrund der Gliederung der Rechnungskopien bzw. Broschüren vermag die Widerspruchsmarke einen genügenden Bezug zu den aufgeführten Dienstleistung zu erstellen, weshalb ohne Weiteres ein markenmässiger Gebrauch anzunehmen ist (vgl. auch BVGer in sic! 2008, 905 – Solvay / Solvexx).
20. Auch die Replikbeilagen 1/1-1/6 und die mit der Widerspruchsschrift eingereichten Unterlagen (vgl. WBeilagen 3-8) vermögen nichts an der Beurteilung zu ändern. Diese Belege liegen teils nicht in dem für den Nachweis des Gebrauchs der Marke relevanten Zeitraum. Auch abgesehen davon zeigen diese Unterlagen höchstens auf, dass Argus von der Widersprechenden als (teilweise abgekürzte) Firmenbezeichnung verwendet wird. Das Wort Argus wird in Bezeichnungen wie "Argus-Kunden", "Argus-Geschäftsführer", "...entwickelte Argus einen speziellen Scanner", "Argus AG", "Argus beschäftigt heute...", "Argus réalise en Suisse...", "mit Argus erstellt" usw. verwendet. Auch auf dem Auszug der Website der Widersprechenden (WBeilage 7) kommt Argus mehrmals als Teil des Firmennamens "Argus der Presse AG" und einmal in "Argus der Presse Holding AG" vor. Weiter erfolgen in den Unterlagen Hinweise auf die mythologische Verwendung von Argus: "Medienbeobachterin mit Argusaugen".
21. Aufgrund der ins Recht gelegten Belege erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen *Medienrecherchen* (Kl. 42) im massgeblichen Zeitraum durch die Markeninhaberin in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Gebrauch wurde für die Dienstleistungen *Medienbeobachtung*, *Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) anerkannt (vgl. III. B. 11 hiervor). Folglich ist das Vorliegen der Verwechslungsgefahr auf der Basis der genannten Dienstleistungen zu prüfen (vgl. BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party [fig.]).

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke wurde für die Dienstleistungen *Medienrecherchen* (Kl. 42) glaubhaft gemacht und für die Dienstleistungen *Medienbeobachtung*, *Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) anerkannt. Folglich kann sich die Widersprechende beim Vergleich der Waren und Dienstleistungen lediglich auf diese stützen.
2. Klasse 9
Wie gezeigt fallen die Klassen 9 und 16 in der Widerspruchsmarke als Grundlage mangels rechtserhaltender Benutzung weg. Unbestritten ist, dass Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen kann. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es

sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).

4. Zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 9 *publications électroniques; logiciels et programmes informatiques; logiciels et programmes informatiques d'accès à des bases de données, d'affichage interactif, ainsi que d'extraction et de stockage d'informations en ligne; CD-ROM; enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels, DVD; matériel d'enseignement audiovisuel; tous les produits précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* und den Dienstleistungen *Medienbeobachtung, Medienrecherchen, Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) können teils funktionelle bzw. thematische Zusammenhänge festgestellt werden, weil zur Erbringung der Dienstleistungen die obgenannten Waren teils verwendet werden bzw. zum Einsatz kommen. Es finden sich jedoch keine Anhaltspunkte, dass die genannten Produkte aus Konsumentensicht als marktlogische Folge angesehen werden. Auch besteht zwischen den Waren und Dienstleistungen keine marktübliche Verknüpfung. Zudem ist zu beachten, dass nur solche Waren und Dienstleistungen von Bedeutung sind, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3). Es fehlt somit an erforderlichen, die Gleichartigkeit begründenden Berührungspunkten.
5. Klasse 16
Zwischen den angefochtenen Waren *produits imprimés; publications; circulaires, bulletins, comptes-rendus; manuels d'utilisation et modes d'emploi; matériel d'instruction et d'enseignement imprimé; matériel d'enseignement à des fins d'information; affiches, cartes postales; articles de papeterie; carnets, blocs-notes, classeurs, chemises (articles de papeterie); agendas, calendriers; instruments d'écriture; tous les produits précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* und den Dienstleistungen *Medienbeobachtung, Medienrecherchen, Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) gilt das oben Gesagte. Es können keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte festgestellt werden.
6. Klasse 35
Die angefochtenen *mise à disposition d'informations commerciales et d'entreprises en ligne; mise à disposition de données commerciales par le biais d'un site Web en ligne et CD-ROM; services d'extraction de données commerciales; compilation, préparation et transmission d'informations statistiques* (Kl. 35) sind hochgradig gleichartig zur Dienstleistung *Medienbeobachtung, Medienrecherchen, Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke. Denn Letztere umfassen in dieser offenen Formulierung auch das Sammeln, Zusammentragen, Zurverfügungstellen kommerzieller, unternehmensbezogener bzw. statistischer Informationen in den Themenbereichen *domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions, ainsi que du transport de l'énergie, des produits de base et des émissions* der angefochtenen Marke. Die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen dienen der Erfüllung ähnlicher Bedürfnisse und bedingen ein verwandtes Know-how. Der durchschnittlich informierte Abnehmer erwartet deshalb, dass die sich gegenüberstehenden Informationsvermittlungen in den genannten Lieferungsarten einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden.
7. Ähnlich verhält es sich zwischen den angefochtenen *recherches pour affaires; investigations pour affaires; analyse et recherche dans le domaine des affaires; analyse et recherche de marchés* (Kl. 35) und den Dienstleistungen *Medienrecherchen,*

Medienbeobachtung, Medieninformationsvermittlung (Kl. 42). Letztere umfassen in dieser offenen Formulierung auch kommerzielle und unternehmensbezogene Medienrecherchen bzw. Medienbeobachtungen in den Themenbereichen *domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* der angefochtenen Marke. Zudem können die angefochtenen Dienstleistungen aufgrund der Formulierung auch *Medienrecherchen* bzw. *Medienbeobachtung* des Widerspruchszeichens beinhalten. Letztere stellen insofern einen Teilaspekt der angefochtenen Dienstleistungen dar. Soweit die Widerspruchsgegnerin Dienstleistungen im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist demzufolge von Gleichheit, für weitergehende Dienstleistungen zumindest von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.

8. Klasse 36

Die angefochtenen *services d'informations en matière de prix dans le domaine de l'énergie, du transport, des produits de base et des émissions; mise à disposition d'informations en matière de prix sous forme de directives tarifaires et cotations tarifaires dans le secteur des carburants et de l'énergie; création, administration, estimation, publication, cotation et mise à disposition de prix et indices ayant trait au secteur des carburants et de l'énergie; services de tarification, à savoir mise à disposition d'indices de prix au comptant et d'indices de prix journaliers moyens pour des produits liés à l'énergie et aux carburants* (Kl. 36) sind hochgradig gleichartig zu den Dienstleistungen *Medieninformationsvermittlung, Medienbeobachtung, Medienrecherchen* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke. Denn Letztere können sich auf alle Bereiche des Wirtschaftslebens erstrecken und somit auch auf den genannten Themenbereich der angefochtenen Marke. Sie umfassen in dieser offenen Formulierung demzufolge auch das Bereitstellen, Zurverfügungstellen von Informationen bzw. Medienberichten zu Preisen in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Transport, Emissionen, Treibstoffe (*domaine de l'énergie, du transport, des produits de base et des émissions* bzw. *secteur des carburants*) der angefochtenen Marke. Aufgrund ihres ähnlichen Inhalts bedingen die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen ein verwandtes Know-how. Der durchschnittlich informierte Abnehmer erwartet somit, dass die sich gegenüberstehenden Informationsvermittlungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden.

9. Ähnlich verhält es sich mit den angefochtenen *services d'informations financières en ligne se rapportant au domaine de l'énergie, du transport, des produits de base et des émissions* (Kl. 36) und den Dienstleistungen *Medieninformationsvermittlung, Medienbeobachtung, Medienrecherchen* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke. Letztere können in dieser offenen Formulierung auch Finanzinformationen in den genannten Themenbereichen der angefochtenen Marke enthalten bzw. zum Inhalt haben, weshalb auch hier eine hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist.

10. Klasse 38

Die Klasse 38 umfasst u.a. die Telefonie, E-Mail-Dienste und somit nur solche Dienstleistungen, welche den technischen Aspekt der Übertragung betreffen und somit weder Thema noch Inhalt aufweisen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.7). Die angefochtenen Dienstleistungen *transmission et communication d'informations, images et données, transmission de statistiques, chiffres-indices, prix de produits de base et autres données économiques; lecture en continu de contenus audiovisuels; fourniture d'accès et location de temps d'accès à des bases de données informatiques; fourniture de temps d'accès à des bases de données informatiques; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* (Kl. 38) und die Dienstleistungen *Medienbeobachtung, Medienrecherchen, Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke dienen demzufolge der Erfüllung anderer Bedürfnisse

und bedingen folglich ein anderes fachspezifisches Know-how. Erstere stellen im Verhältnis zum Dienstleistungsbereich der Widerspruchsmarke höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar. Aus den genannten Gründen ist die Gleichartigkeit zu verneinen.

11. Klasse 41

Zudem liegt es auch ausserhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs, dass Unternehmen, welche Dienstleistungen im Bereich der Widerspruchsmarke beanspruchen ebenfalls die Dienstleistungen *services d'éducation, d'enseignement et de formation; organisation et animation de conférences et séminaires; services de publication; publication de statistiques et chiffres-indices; production et mise à disposition de programmes radiophoniques et télévisés; organisation et animation de séminaires sur le Web; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* (Kl. 41) anbieten. Die angefochtenen Publikationsdienstleistungen und Dienstleistungen, die auf die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten gerichtet sind bzw. der Unterhaltung dienen, haben einen anderen Inhalt als die Dienstleistungen *Medienbeobachtung, Medienrecherchen, Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke. Erstere bedingen folglich ein anderes fachspezifisches Know-how und dienen der Erfüllung anderer Bedürfnisse als Letztere. Auch sind in der Regel die Infrastruktur und die Erbringungsorte der strittigen Dienstleistungen verschieden. Wohl können zur Unterstützung der genannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und gewisse Dienstleistungen der Klasse 41 ausgeübt werden. Die angefochtenen Dienstleistungen stellen im Verhältnis zum Waren- und Dienstleistungsbereich der Widerspruchsmarke indessen höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich, weshalb die Gleichartigkeit bezüglich der angefochtenen *services d'éducation, d'enseignement et de formation; organisation et animation de conférences et séminaires; services de publication; publication de statistiques et chiffres-indices; production et mise à disposition de programmes radiophoniques et télévisés; organisation et animation de séminaires sur le Web; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* zu verneinen ist.

Demgegenüber sind die angefochtenen *mise à disposition en ligne de publications non téléchargeables; services de bulletins d'actualités; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* in erster Linie hochgradig gleichartig zur Dienstleistung *Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke. Denn Letztere können sich auf alle Bereiche des Wirtschaftslebens erstrecken und somit auch auf den genannten Themenbereich der angefochtenen Marke. Sie umfassen in dieser offenen Formulierung demzufolge auch das Zurverfügungstellen von Informationen bzw. Medienberichten zu Preisen in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Transport, Emissionen (*domaine de l'énergie, du transport, des produits de base et des émissions*) der angefochtenen Marke. Aufgrund ihres ähnlichen Inhalts bedingen die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen ein verwandtes Know-how. Der durchschnittlich informierte Abnehmer erwartet somit, dass die sich gegenüberstehenden Informationsvermittlungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden.

12. Klasse 42

Die angefochtenen *personnalisation de logiciels; conception, installation, maintenance et/ou mise à jour de logiciels; location de produits logiciels pour la recherche d'informations dans des bases de données; services d'utilisation d'ordinateurs en temps partagé; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* (Kl. 42) können zur Unterstützung der Dienstleistungen *Medienbeobachtung, Medienrecherchen, Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) teils ausgeübt werden. Sie stellen im Verhältnis zu diesen indessen höchstens für die Gleichartigkeit nicht relevante Hilfsdienstleistungen dar, zu deren Erbringung die für die genannten Dienstleistungen erwarteten spezifischen Fachkenntnisse gerade nicht vorausgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund werden die durchschnittlich informierten Abnehmer nicht erwarten, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist.

13. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass bezüglich der Dienstleistungsklassen 35, 36 und Dienstleistungen *mise à disposition en ligne de publications non téléchargeables; services de bulletins d'actualités; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* (Kl. 41) der angefochtenen Marke Gleichartigkeit gegeben ist. Für die von der Widerspruchsgegnerin in den Klassen 9, 16, 38, 42 weiter beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen und in Bezug auf die *services d'éducation, d'enseignement et de formation; organisation et animation de conférences et séminaires; services de publication; publication de statistiques et chiffres-indices; production et mise à disposition de programmes radiophoniques et télévisés; organisation et animation de séminaires sur le Web; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* (Kl. 41) ist die Gleichartigkeit hingegen zu verneinen und der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen.
14. Die von der Widersprechenden vorgebrachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke kann offen bleiben, weil auch eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft eine nicht bestehende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. 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. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, m.H.).
2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit des kombinierten Wort-/Bildzeichens "ARGUS" (Widerspruchsmarke) und des Wortzeichens "ARGUS" (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder

ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Beim Widerspruchszeichen ist neben dem Worтеlement ein aus mehreren Linien zusammengesetztes, leicht abgerundetes Rhomboid mit einer runden Fläche in der Mitte erkennbar. Der grafische Bestandteil prägt den vom Widerspruchszeichen vermittelten Eindruck zweifellos mit. Dieses (Verzierungs)element vermag jedoch den Wortbestandteil nicht in den Hintergrund zu drängen, bzw. vom Worтеlement abzulenken.

3. Das Worтеlement des Widerspruchszeichens wurde vom angefochtenen Zeichen vollständig übernommen, sodass die Ähnlichkeit auf schriftbildlicher, klanglicher und sinngeltlicher Ebene ohne Weiteres gegeben ist. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

E. Verwechslungsgefahr

1. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, 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 Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 m.w.H.).
2. Vorliegend werden die Vergleichszeichen teils für hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
4. Die Widerspruchsgegnerin wendet sinngemäss ein, dass der übereinstimmende Begriff "ARGUS" kennzeichnungsschwach sei. Dem durchschnittlich gebildeten Abnehmer sei der Ausdruck "Argusaugen" bestens bekannt. Wer etwas aufmerksam und unermüdlich beobachte – wie die Widersprechende die Medienwelt beobachte – tue dies mit sogenannten "Argusaugen". Der Begriff "ARGUS" für Dienstleistungen, welche allgemein mit Beobachtung, Überwachung, genaues Überprüfen usw. zu tun hätten, sei somit dem Gemeingut zuzurechnen oder zumindest sehr nahe am Gemeingut.
5. Dem übereinstimmenden Begriff "ARGUS" kommen verschiedene Bedeutungen zu. Argus steht u.a. für einen Familiennamen und ein Bildkomprimierungsverfahren. Zudem handelt es sich bei Argus um den römischen Namen des hundertäugigen Riesens Argos der griechischen Mythologie (<http://www.computer-automation.de/lexiko;> <http://de.wikipedia.org/wiki/Argus;> <http://www.enzyklo.de/Begriff/Argus;> Suchabfrage vom 14. Februar 2012). Die vorgenannten Bedeutungen sind in Verbindung mit den hier interes-

sierenden Dienstleistungen der Klasse 42 unbestimmt. Das vorgebrachte Verständnis "Argusaugen" bedarf eines Gedankenaufwands und setzt zudem voraus, dass die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) die stilisierte Darstellung ohne Weiteres – was bezweifelt wird – als Auge wahrnehmen. Im Übrigen braucht es vom strittigen Zeichenverständnis "Argusaugen" zur Redewendung "etwas mit Argusaugen beobachten" im Sinne von "etwas unaufhörlich und unermüdlich beobachten, etwas nicht aus den Augen lassen" (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Argus>: Suchabfrage vom 14. Februar 2012) eines zusätzlichen Gedankenschrittes. Doch selbst dieses Zeichenverständnis ist in Verbindung mit den hier relevanten Dienstleistungen *Medienbeobachtung*, *Medienrecherchen*, *Medieninformationsvermittlung* (Kl. 42) unbestimmt. Der Widerspruchsmarke kommt somit ein normaler Schutzzumfang zu.

6. Die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Zeichenelements ist geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Wie bereits dargetan, wurde das kennzeichnungskräftige Wortelement des Widerspruchszeichens vom angefochtenen Zeichen vollständig übernommen. Vor diesem Hintergrund besteht kein ausreichender Zeichenabstand, weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit verweigert.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Der Widerspruch wird lediglich teilweise gutgeheissen. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die Widerspruchsgebühr den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10853 wird teilweise, in Bezug auf die Dienstleistungsklassen 35, 36 und die Dienstleistungen *mise à disposition en ligne de publications non téléchargeables; services de bulletins d'actualités; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* (Kl. 41) gutgeheissen.
2. In Bezug auf die Warenklassen 9, 16 bzw. Dienstleistungsklassen 38, 42 und die Dienstleistungen *services d'éducation, d'enseignement et de formation; organisation et animation de conférences et séminaires; services de publication; publication de statistiques et chiffres-indices; production et mise à disposition de programmes radiophoniques et télévisés; organisation et animation de séminaires sur le Web; tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* (Kl. 41) der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 010 327 "ARGUS" wird das Institut eine *déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun* erlassen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr, d.h. CHF 400.00, zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. Mai 2012

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.