

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11020
in Sachen

President and Fellows of Harvard College, A Charitable
Corporation of the Commonwealth of Massachusetts,
17 Quincy Street, Cambridge (MA)
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Widersprechende

Schweizer Marke Nr. 567 571 "HARVARD"

gegen

President and Fellows of Harvard College, Higher Education
and Research Centre(for 18F Harvard University(G09000146292),
HARVARD EXTENSION SCHOOL INTERNATIONAL (ID001010034),
PRESIDENT and FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
(N090000007977)) BCB
Bachstrasse 1
9606 Bütschwil

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 595 155 "VE RI TAS HARVARD UNIVERSITY
EXTENSION SCHOOL" (fig.)



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 Schweizer Marke Nr. 595 155 "VE RI TAS HARVARD UNIVERSITY EXTENSION SCHOOL" (fig.) wurde am 24. Dezember 2009 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

2. Am 16. März 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 567 571 "HARVARD", die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

4. Mit Verfügung vom 29. März 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert. Diese eingeschriebene Sendung wurde dem Institut von der Post mit dem Vermerk "REFUSÉ Empfänger unbekannt verzogen" zurückgesendet.
5. Die Verfügung vom 29. März 2010 wurde der Widerspruchsgegnerin nochmals zugestellt, das zweite Mal per A-Post mit Kurzbrief vom 20. April 2010.
6. Die Widerspruchsgegnerin liess sich innert Frist nicht vernehmen.
7. Mit Verfügung vom 7. Juni 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
8. 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 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 (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 9. Oktober 2006 hinterlegt und die angefochtene Marke am 22. August 2009. 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.

3. Beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch ablaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüber hinausgehende Argumentationen, wie z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen. Deshalb kann das Vorbringen der Widersprechenden, wonach erhebliche Zweifel über die Existenz der Widerspruchsgegnerin bestehen würden (vgl. Widerspruchschrift, Ziff. II. 6 ff.), nicht gehört werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 1.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rhma/rhma_d.pdf).

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. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).
2. Bei den angefochtenen Dienstleistungen *education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles (Klasse 41)* handelt es sich um die französische Übersetzung der mit dem Widerspruchszeichen in derselben Klasse beanspruchten Dienstleistungen *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten*. Die Dienstleistungsidentität liegt auf der Hand. Da die angefochtenen Dienstleistungen in den Gleichheitsbereich der Widerspruchsmarke fallen, ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

C. 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 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 der Wortmarke "HARVARD" (Widerspruchsmarke) und des kombinierten Wort- und Bildzeichens "VE RI TAS HARVARD UNIVERSITY EXTENSION SCHOOL" (angefochtene Marke) 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). Unterschiede in der grafischen Gestaltung verleihen dem Schriftbild grundsätzlich keinen abweichenden Ausdruck, der rechtlich erheblich wäre (vgl. Christoph WILLI, MSchG, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 81 zu Art. 3).
3. Das angefochtene Zeichen weist oberhalb der Wortelemente zwei Wappen auf, welche u.a. drei aufgeschlagene Bücher mit jeweils zwei bzw. drei Buchstaben enthalten, die zusammen das Wort "VERITAS" bilden. Das Bildelement prägt den vom Zeichen vermittelten Eindruck zweifellos mit. Die grafische Ausgestaltung wird im Geschäftsverkehr eher von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum bekanntermassen (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an den Wortelementen orientiert.
4. Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk in erster Linie auf die Wortbestandteile zu richten. Beide Zeichen enthalten den Begriff "HARVARD". Dies führt zwangsläufig zu Zeichenähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
6. Der übereinstimmende Begriff "HARVARD" steht für eine der traditionsreichsten und bedeutendsten (privaten) Universitäten der Vereinigten Staaten von Amerika. Folglich ist davon auszugehen, dass der Konsument das Wort "HARVARD" der gleichnamigen Universität gleichsetzen wird. Die renommierte Eliteuniversität wurde im Jahr 1636 gegründet und ist damit die älteste Hochschule der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist nach dem englischen Geistlichen John Harvard benannt (vgl. bspw. <http://lexika.tanto.de>; <http://www.wissen.de>; <http://de.wikipedia.org>).

7. Beim Wortelement "HARVARD" handelt es sich zudem um das kennzeichnende Hauptelement des angefochtenen Zeichens. Denn die übrigen Wortbestandteile beziehen sich allesamt auf den Begriff "HARVARD" bzw. präzisieren diesen. Dem Begriff University kommt die Bedeutung von Universität zu und Extension School Switzerland kann mit Fernstudium Schweiz übersetzt werden (vgl. <http://dict.leo.org>). In der genannten Bedeutung weisen diese Wortelemente direkt auf den Dienstleistungserbringer hin, weshalb sie nicht geeignet sind, im Erinnerungsbild der Abnehmer (in casu Fachkreise und Durchschnittskonsumenten) einen unterscheidungskräftigen Eindruck zu hinterlassen. Auch die Bildelemente der angefochtenen Marke weisen auf die Universität "HARVARD" hin. Die drei aufgeschlagenen Bücher mit jeweils zwei bzw. drei Buchstaben, welche zusammen das lateinische Wort "VERITAS" bilden, finden sich ebenfalls im offiziellen Universitätswappen von Harvard (vgl. <http://www.harvard.edu/>). Der Begriff Veritas (auf Deutsch: Wahrheit) ist zugleich das Motto dieser Hochschule (vgl. bspw. http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University). Die Bildelemente unterstützen somit den Sinngehalt des übernommenen Wortbestandteils "HARVARD". Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. 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 massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Vorliegend besteht Identität der hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 41, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Sodann besteht Übereinstimmung im Markenbestandteil "HARVARD". 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.). Die Widerspruchsgegnerin hat die Widerspruchsmarke zum Gegenstand ihrer eigenen Registrierung gemacht. Die Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass das übernommene Element schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
3. Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Zum einen ist der übernommene Bestandteil "HARVARD" in der genannten Bedeutung (vgl. III. C. 6. hiavor) im Zusammenhang mit den hier interessierenden Dienstleistungen *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl. 41)* normal kennzeichnungskräftig.

Zum anderen vermögen die weiteren kennzeichnungsschwachen Wortelemente "UNIVERSITY EXTENSION SCHOOL SWITZERLAND" den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern (vgl. III. C. 6. hiavor). Auch die Bildelemente sind nicht geeignet, einen anderen Gesamteindruck zu vermitteln. Der Gebrauch von Wappen ist bei Universitäten üblich (vgl. bspw. die Wappen der Universitäten Zürich <http://www.uzh.ch/index.html> und Oxford <http://www.ox.ac.uk/>). Die drei aufgeschlagenen Bücher mit jeweils zwei bzw. drei Buchstaben, welche zusammen das Wort "VERITAS" bilden, finden sich ebenfalls im offiziellen Universitätswappen von Harvard (vgl. <http://www.harvard.edu/>). Veritas ist zugleich das Motto dieser Hochschule (vgl. bspw. http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University). Die Bildelemente unterstützen somit den Sinngehalt des übernommenen Wortbestandteils "HARVARD". Es besteht somit kein ausreichender Zeichenabstand, weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, besteht in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer dienstleistungsspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke widerrufen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die von der Widersprechenden vorgebrachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke offen gelassen werden.

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 auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. 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. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffn. 9.4 u. 9.5).
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung für den einfachen Schriftenwechsel zuzusprechen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11020 wird gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 595 155 "VE RI TAS HARVARD UNIVERSITY EXTENSION SCHOOL" (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. Februar 2011
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.