

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12797 in Sachen

Pinterest, Inc.

808 Brannan Street

US-San Francisco, California 94103

Widersprechende

vertreten durch Swissberg AG, Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich

CH-Marke Nr. 636 315 "PINTEREST"

gegen

Rolf Obrecht

Beundenstrasse 5

2543 Lengnau

Widerspruchsgegner

CH-Marke Nr. 635 080 "pinlets"

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. 635 080 "pinlets" wurde am 10. Oktober 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
Klasse 38 Telekommunikation;
Klasse 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
2. Am 10. Januar 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 636 315 "PINTEREST", die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten (...);
Klasse 38 Telekommunikation (...);
Klasse 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software (...)
4. Mit Verfügung vom 14. Januar 2013 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 11. März 2013 hat der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme eingereicht und geltend gemacht, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 19. März 2013 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 23. September 2013 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 1. Oktober 2013 wurde der Widerspruchsgegner aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 29. November 2013 duplizierte der Widerspruchsgegner innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 9. Dezember 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 13. Februar 2012 hinterlegt und die angefochtene Marke am 23. Juni 2012. 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 notwen-

digen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

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 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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:
Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
Klasse 38 Telekommunikation;
Klasse 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten (...);
Klasse 38 Telekommunikation (...);
Klasse 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software (...).
4. Klasse 35
Die angefochtenen *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten* finden sich identisch im Dienstleistungsverzeichnis des Widerspruchszeichens. Es besteht Dienstleistungsidentität.
5. Klasse 38
Beide Zeichen sind für den weit gefassten Oberbegriff *Telekommunikation* und somit für identische Dienstleistungen eingetragen.

6. Klasse 42

Die angefochtenen *wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software* finden sich identisch im Dienstleistungsverzeichnis des Widerspruchszeichens. Es besteht Dienstleistungsidentität.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

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 resp. Dienstleistungen 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, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "PINTEREST" (Widerspruchsmarke) und "pinlets" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die Vergleichswörter stimmen in sechs Buchstaben überein. Klanglich betrachtet zeigt sich, dass die Zeichen ähnlich klingen, da beide die Vokale "I" und "E" enthalten. Die klangliche Ähnlichkeit ist jedoch gering, da die Zeichen nicht die gleiche Anzahl Silben bzw. die gleiche Kadenz aufweisen. Die schriftbildliche Ähnlichkeit ist ebenfalls gegeben. Sie ist jedoch nicht sehr ausgeprägt, da die mit dem Widerspruchszeichen übereinstimmenden sechs Buchstaben zur Hälfte nicht gleich angeordnet sind. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen Zeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 E. 5.2 – *Lifetex / LIFETEA*, abrufbar unter www.bvger.ch). Es ist demnach festzuhalten, dass auf Schrift- und Klangebene zwar Ähnlichkeit gegeben ist, diese aber nicht sehr ausgeprägt ist.
4. Der Widerspruchsgegner führt aus, dass die streitverfangenen Zeichen über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen. Das angefochtene Zeichen setze sich aus den Wortelementen "pin" und "lets" zusammen und das Widerspruchszeichen aus dem Anfangsbuchstaben "P" und dem englischen Wort "interest" (vgl. Ziff. 2b der Stellungnahme vom 11. März 2013). Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
5. Beim Widerspruchszeichen "PINTEREST" handelt es sich um ein Fantasiewort (vgl. einschlägige Lexika). Da der unbefangene Konsument in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsinhalt sucht, ist anzunehmen, dass dieser das Widerspruchszeichen in erster Linie in die einzelnen Bestandteile "P" und "INTEREST" (auf Deutsch: Interesse; vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 17.02.2014) zerlegen wird (vgl. BVGer B-4854/2010 E. 5.2 – *Silacryl*, unter www.bvger.ch). Demgegenüber werden die Abnehmerkreise das angefochtene Zeichen in die Bestandteile "pin" (auf Deutsch: "Nadel, persönliche Identifikationsnummer und Diode") und das englische Diminutiv "lets" aufteilen und demzufolge dem angefochtenen Zeichen die Bedeutung von "kleine Nadel bzw. Diode" beimessen (vgl. einschlägige Lexika und bspw.

<http://www.dict.cc/?s=pin>, <http://www.munzinger.de>, <http://www.abkuerzung.ch/search.php?abk=pin>, <http://de.wikipedia.org/wiki/Pin-Diode>, <http://en.wikipedia.org/wiki/Diminutive>; Suchabfragen vom 14.02.2014). Aufgrund der Übereinstimmung im Wortanfang "PIN" besteht jedoch beim flüchtigen Lesen bzw. Hören die Gefahr des Verlesens bzw. Verhörens, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht wahrgenommen wird. Das Bewusstsein der Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten, Fachkreise) wird somit nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss. In Bezug auf die in den Klassen 35, 38 und 42 strittigen Dienstleistungen ist jedoch festzustellen, dass diese nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist demnach anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013, E. 4.2.1ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE unter www.bvger.ch und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
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 anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
3. Wie dargetan, ist anzunehmen, dass der unbefangene Konsument die Widerspruchsmarke in die einzelnen Bestandteile "P" und "INTEREST" (auf Deutsch: Interesse; vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 17.02.2014) zerlegen wird (vgl. Teil III. C. 5. hiervor). In Verbindung mit den hier interessierenden Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 42 kann der Widerspruchsmarke in der genannten Bedeutung kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Der Widerspruchsgegner wendet in seiner Stellungnahme vom 11. März 2013 u.a. ein (vgl. dort Ziff. 2a), das übereinstimmende Zeichenelement "Pin" sei ein alltägliches Wort, welches in vielen Kombinationen im deutschen Wortschatz seit Langem in Gebrauch sei. Dieser Begriff sei in der Schweiz vor der Gründung der Firma Pinterest (Widersprechende) in vielen Bereichen genutzt worden. Dieser Umstand spricht, wie die Widersprechende vorbringt (vgl. S. 4 der Replik vom 23. September 2013 [nachfolgend Replik]), für sich alleine noch nicht für eine Kennzeichnungsschwäche des Zeichenelements "Pin". Selbst Eintragungen von Drittzeichen mit dem Bestandteil "Pin" im Markenregister würden für sich alleine noch nicht ausreichen, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwässerung kann somit nur durch den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Markt erfolgen. Das Register gibt jedoch keine Auskunft über die effektive Benutzung der eingetragenen Marken (vgl. BVGer B-142/2009 E. 6.2 – *Pulcino / Dolcino*) unter www.bvger.ch. Der Widerspruchsgegner hat keine Belege über eine tatsächliche Benutzung von "Pin-Marken" durch Dritte eingereicht. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen fin-

den, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Folglich ist die Verwässerung des Wortelements "Pin" nicht erstellt.

5. Demgegenüber bringt die widersprechende Partei vor, die Widerspruchsmarke weise in der Schweiz einen erhöhten Bekanntheitsgrad auf. Sie verweist diesbezüglich auf die eigenen Besucherstatistiken: *388'356 unique visitors 2012-02-01 – 2013-08-07* bzw. *110'959 signup 2012-02-01 – 2013-08-07* (vgl. S. 2 und Beilage 1 der Replik). Die hohe Verbreitung von Pinterest werde auch von unabhängigen Dritten bestätigt, wonach Pinterest auf Platz 35 der meistbesuchten Webseiten weltweit sei. Inzwischen verursache Pinterest ähnlich viel Datenverkehr wie Google oder Twitter. Auch in Online-Marketing sowie in der Public Relations und im Social Media Marketing gewinne Pinterest immer mehr an Bedeutung (vgl. S. 2 der Replik). Auch in der Schweizer Medien werde dieser rasante Siegeszug von Pinterest gewürdigt (vgl. Beilage 3 der Replik).
6. Die beigebrachten Unterlagen sprechen für eine Marktbearbeitung in der Schweiz. Die Frage, ob die Belege geeignet sind, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke nachzuweisen, kann bei vorliegender Konstellation offen bleiben. Von Bedeutung ist nämlich, dass die Zeichen nicht gleich lang sind und eine unterschiedliche Endung aufweisen. Die unterschiedlichen bzw. weggelassenen Buchstaben führen bei der angefochtenen Marke zu einer abweichenden Vokalfolge, einer anderen Silbenzahl und damit zu unterschiedlicher Kadenz. Dies führt zu ausreichender Unterscheidbarkeit und damit zu einer Ausnahme von der in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Regel, wonach Mittelsilben bei der Beurteilung des Gesamteindruck oft nur untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. bspw. RKGE in sic! 2000, 608 - TASMAR TASOCAR). Zudem wird die Widerspruchsmarke in die Bestandteile "P" und "INTEREST" zerlegt und die angefochtene Marke in die Elemente "pin" und "lets" (vgl. Teil III. C. 5. hiervor). Vor diesem Hintergrund und angesichts der Aufmerksamkeit, welche bei den beanspruchten Dienstleistungen aufgebracht wird (vgl. III. D. 4. hiervor), ist deshalb nicht zu erwarten, dass ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Das jüngere Zeichen hebt sich somit – selbst in Anbetracht der bestehenden Dienstleistungsgleichheit – genügend von der Widerspruchsmarke ab, weshalb das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 12797 wird daher abgewiesen.

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. 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, Ziff. 9.4).
3. Der Widerspruchsgegner hat obsiegt, weshalb ihm eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. In casu wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Der zwischen den gleichen Parteien parallel geführte Widerspruch Nr. 12796 PIN / pinlets richtet sich gegen die gleiche Marke. Insgesamt konnte der Widerspruchsgegner seine Eingaben (Stellungnahme und Duplik) in beiden Verfahren ähnlich begründen, so dass ihm aufgrund des Umstandes, dass zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht der doppelte Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'500.00 pro Verfahren als angemessen. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 wird der Widersprechenden auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12797 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat dem Widerspruchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 1'500.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Februar 2014
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.