

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12903 in Sachen

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

Widersprechende

vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, P.O. Box 1067, 8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 010 327 "ARGUS"

gegen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15
8045 Zürich

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Froriep Renggli, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich

CH-Marke Nr. 637 666 "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 Schweizer Marke Nr. 637 666 "ARGUS" wurde am 11. Dezember 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 - Klasse 41* Verfassen und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Überarbeitung von Texten, insbesondere Redaktion, Lektorat, Korrektorat (ausgenommen Werbetexte);
 - Klasse 42* Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über Computernetzwerke (insbesondere Internet), auf dem Wege der Telekommunikation, und über mobile Datendienste zugegriffen werden kann; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten; zur Verfügung stellen von Verfahren und Prozessen zur systematischen Analyse (Sammlung, Auswertung und Darstellung) von Daten in elektronischer Form; Illustrationsdienstleistungen (Grafik-Design).
2. Am 11. März 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 010 327 "ARGUS", die aufgrund der „Déclaration d’octroi partiel suite à un refus provisoire (sur motifs relatifs)“ vom 28. September 2012 u.a. noch für folgende Dienstleistungen geschützt ist (vgl. "Gazette des marques internationales" Nr. 5/2013 vom 21. Februar 2013):
 - Klasse 41* (...); services de publication; publication de statistiques et chiffres-indices (...); 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.
4. Mit Verfügung vom 18. März 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Eingabe vom 5. Juli 2013 ersuchte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist mit Zustimmung der Widersprechenden um Sistierung des Verfahrens.
6. Mit Verfügung vom 9. Juli 2013 wurde das Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert.
7. Mit Schreiben vom 8. August 2014 wurden die Parteien vom Institut aufgefordert, bis am 8. September 2014 mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Sistierung vorliegen.
8. Mit Eingabe vom 27. August 2014 beantragte die Widersprechende die Aufhebung der Sistierung.
9. Mit Verfügung vom 2. September 2014 wurde die Sistierung aufgehoben, das Verfahren wieder aufgenommen und die Widerspruchsgegnerin erneut zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
10. Mit Schreiben vom 3. November 2014 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
11. Mit Verfügung vom 10. November 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
12. 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 21. Mai 2009 mit Prioritätsdatum vom 21. November 2008 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 5. Oktober 2012 hinterlegt. 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.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch sind und für 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], 01.07.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 41 *Verfassen und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Überarbeitung von Texten, insbesondere Redaktion, Lektorat, Korrektorat (ausgenommen Werbetexte);*
Klasse 42 *Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über Computernetzwerke (insbesondere Internet), auf dem Wege der Telekommunikation, und über mobile Datendienste zugegriffen werden kann; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten; zur Verfügung stellen von Verfahren und Prozessen zur systematischen Analyse (Sammlung, Auswertung und Darstellung) von Daten in elektronischer Form; Illustrationsdienstleistungen (Grafik-Design).*
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Dienstleistungen:
Klasse 41 *(...) services de publication; publication de statistiques et chiffres-indices; (...); tous les services précités se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions;*

Klasse 42 Personalisation 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.

Klasse 41

4. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für die weit gefassten *services de publication se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* registriert, welche in dieser offenen Formulierung die gesamte Leistungspalette eines Herausgebers umfassen. Soweit die angefochtenen *Verfassen und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Überarbeitung von Texten, insbesondere Redaktion, Lektorat, Korrektorat (ausgenommen Werbetexte)* sich mit den *services de publication se rapportant au domaine de l'énergie, des produits de base, du transport et des émissions* decken oder darunterfallen, ist von Gleichheit auszugehen. Für weitergehende Dienstleistungen besteht aufgrund des verwandten Know-hows und der ähnlichen Zweckbestimmung zumindest eine starke Gleichartigkeit. Der Umstand, dass die Dienstleistungen des Widerspruchszeichens auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt sind, vermag demzufolge die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit nicht auszuschliessen.

Klasse 42

5. Die angefochtenen Dienstleistungen *Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über Computernetzwerke (insbesondere Internet), auf dem Wege der Telekommunikation, und über mobile Datendienste zugegriffen werden kann; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten; zur Verfügung stellen von Verfahren und Prozessen zur systematischen Analyse (Sammlung, Auswertung und Darstellung) von Daten in elektronischer Form* gehören, vereinfacht gesagt, demselben Markt an wie die mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten Dienstleistungen *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*. Folglich bestehen Überschneidungen hinsichtlich der Abnehmerkreise, der Zweckbestimmung und des fachspezifischen Know-hows. Die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und jeweilige Fachkreise) werden demzufolge ohne Weiteres annehmen, dass die genannten Dienstleistungen derselben Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden. Die (starke) Gleichartigkeit ist damit erstellt.
6. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die weiter angefochtenen *Illustrationsdienstleistungen (Grafik-Design)*. Bei der *personalisation de logiciels und conception (...) de logiciels* des Widerspruchszeichens können ebenfalls Grafik-Design-Dienstleistungen anfallen. Soweit die Widerspruchsgegnerin Dienstleistungen im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist demzufolge von Gleichheit, für weitergehende Dienstleistungen aufgrund des verwandten Know-hows und Verwendungszwecks sowie der Erbringungsorte zumindest von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit und (hochgradige) Gleichartigkeit zu bejahen ist.

C. Vergleich der Zeichen

Die Zeichen sind identisch: Das Widerspruchszeichen "ARGUS" wurde vom angefochtenen Zeichen vollständig übernommen und letzteres enthält keine zusätzlichen Elemente.

D. Verwechslungsgefahr

1. Vorliegend sind die Vergleichszeichen identisch und werden für gleiche und (stark) gleichartige Dienstleistungen beansprucht. Der Widerspruch Nr. 12903 wird daher – selbst unter Berücksichtigung, dass die strittigen Dienstleistungen tendenziell mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE sowie BVGer B-6103/2013, E. 4 – TUI Holly / HollyStar unter www.bvger.ch und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6) – gutge-

heissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 637 666 "ARGUS" im angefochtenen Umfang (vgl. III. B. 2 ff. hiervor) widerrufen.

2. Die strittige Frage nach der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann aufgrund der Zeichenidentität 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 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. 8.4).
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die zwischen den Parteien parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 12904 ARGUS / ARGUS (fig.) und 12905 ARGUS / ARGUS ACADEMY stützen sich auf dieselbe Widerspruchsmarke und richten sich gegen zwei Zeichen, welche im Wortelement "ARGUS" und teilweise im Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis mit der angefochtenen Marke übereinstimmen. Daher konnte die Widersprechende ihre drei Widersprüche ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass insgesamt drei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein dreifacher Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 750.00 pro Verfahren als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die jeweiligen Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12903 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 637 666 "ARGUS" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:
 - Klasse 41* Verfassen und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Überarbeitung von Texten, insbesondere Redaktion, Lektorat, Korrektorat (ausgenommen Werbetexte);
 - Klasse 42* Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über Computernetzwerke (insbesondere Internet), auf dem Wege der Telekommunikation, und über mobile Datendienste zugegriffen werden kann; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten; zur Verfügung stellen von Verfahren und Prozessen zur systematischen Analyse (Sammlung, Auswertung und Darstellung) von Daten in elektronischer Form; Illustrationsdienstleistungen (Grafik-Design).
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'550.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Januar 2015
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.