

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13871 in Sachen

Heinrich Bauer Verlag KG
Burchardstrasse 11,
DE-20095 Hamburg

Widersprechende

vertreten durch A.W. Metz & Co. AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 889 058 „Laura“

gegen

Laurence Zablocki
19 rue du Général Delestraint
FR-75016 Paris

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 205 482

LAURA.Z

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. 1 205 482 „LAURA.Z“ (fig.) wurde am 12. Juni 2014 in der Gazette des marques internationales Nr. 22/2014 veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Publicité, travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, conseil en organisation et direction des affaires, location d'espaces publicitaires, promotion des ventes pour des tiers, relations publiques, publicité radiophonique et télévisée, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, diffusion d'annonces publicitaires;

Klasse 41: Organisation de réceptions professionnelles ou non professionnelles, de mariage; conseil en organisation de mariage, de réception privée et professionnelle; édition de guides et de livres; production de films, informations en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences et séminaires;

Klasse 42: Stylisme (esthétique industrielle); décoration intérieure.

2. Am 1. Oktober 2014 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 889 058 „Laura“, die nach einer Teillöschung für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

Klasse 8: Couverts; outils de jardinage (manuels), appareils à épiler (électriques et non électriques); appareils pour manucure et pédicure (compris dans cette classe), en particulier ciseaux à ongles, coupe-peaux, coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles; appareils à main non électriques à friser les cheveux, notamment fers à friser, ciseaux;

Klasse 9: Lunettes; étuis à lunettes; supports de sons, d'images et de données de toutes sortes (à l'exception des films vierges), en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques compacts (ROM, mémoire morte, son, image), disques vidéo, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), audio-cassettes et vidéocassettes, films vidéo, films audio, bandes vidéo, bandes audio, disquettes souples, CD-ROM, disques vidéo numériques (DVD), tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; équipement informatique (hardware), logiciels pour ordinateurs; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils périphériques pour ordinateurs; appareils de saisie des données, d'entrée des données, de sortie des données, de transmission des données, de stockage des données ainsi qu'écrans d'entrée; moniteurs, cartes graphiques, cartes de dossier, cartes d'interfaces, dispositifs d'interfaces, disques durs, mémoires de grande capacité (accessoires pour ordinateurs), claviers d'ordinateur, souris (traitement des données), tapis tactiles, appareils de lecture optique, lecteurs de codes à barres, lecteurs de caractères, scanneurs, imprimantes, traceurs, unités de disques, unités de bandes et unités de disquettes, unités d'alimentation, modems; systèmes d'exploitation d'ordinateurs; programmes informatiques; supports d'enregistrement de tout type, avec et sans programmes, contenant ou intégrant des données lisibles par machine; supports d'enregistrement magnétiques, en particulier bandes magnétiques, disques magnétiques, disques durs magnétiques et cartes magnétiques; appareils et instruments électroniques pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, la surveillance ou l'impression de données; appareils et instruments de codage et de décodage; puces (circuits intégrés); cartes d'identification codées; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son, d'images et de données de tout type; disques optiques magnétiques (WORM: Write Once Read Multiple, CD, CD-ROM et DVD) (traitement de données); cartes à puce (cartes munies de circuits intégrés); appareils de télécommunications, caisses enregistreuses, machines à calculer, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments de navigation, appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments cinématographiques; jeux informatiques et programmes de jeux vidéo accessibles et téléchar-

geables via les réseaux informatiques et les réseaux de communication mondiaux; appareils de soudure pour films (électriques);

Klasse 11: Eviers, bacs de lavage, éviers à vaisselle (compris dans cette classe); éviers encastrés avec robinetterie; robinetteries sanitaires (comprises dans cette classe); appareils d'éclairage, éclairages et lampes d'éclairage (compris dans cette classe);

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe), en particulier serviettes, mouchoirs, papier hygiénique, papier de ménage, essuie-mains en papier (compris dans cette classe); produits de l'imprimerie, en particulier périodiques, journaux, livres, catalogues et prospectus; articles pour reliures; photographies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie; affiches; décalcomanies; cartes de collection (produits de papeterie); adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprise dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés;

Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe); ustensiles pour coiffure (à main, non électriques), notamment peignes et brosses à cheveux;

Klasse 28: Jeux, jouets, à l'exception de jouets sous forme de poupées souples, de poupées tenant debout et de poupées à habiller; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), appareils de gymnastique (compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;

Klasse 34: Briquets pour fumeurs; allumettes; tabac; articles pour fumeurs;

Klasse 38: Télécommunications; en particulier services d'information et de communication assistés par ordinateur pour utilisateurs publics et privés (compris dans cette classe); transmission électronique de sons, d'images, de documents et de données par câble, satellite, ordinateurs, postes terminaux d'ordinateurs, réseaux d'ordinateurs, lignes téléphoniques et par lignes RNIS et par tout autre moyen de transmission; télécommunication de données et de sons; services de courrier électronique (compris dans cette classe); transmission de fac-similés; collecte et distribution de nouvelles et d'informations générales d'actualité; fourniture d'accès à des banques données dans des réseaux d'ordinateur; diffusion de programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte et de télétexte; transmission et retransmission (diffusion) de programmes radiophoniques ou télévisés, également par fil, câble, satellite, vidéotexte, Internet et par autres installations techniques similaires; fourniture d'accès à des services d'informations disponibles sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques et à partir de services en ligne; mise à la disposition d'accès à et exploitation d'un portail Internet sous la forme d'un centre d'informations (en ligne), notamment pour les services clients en rapport avec les produits précités; services de conseils pour ses propres clients et pour des tiers dans les domaines touchant à la télécommunication (compris dans cette classe); mise à disposition d'accès à des informations sur une page d'accueil contenant des textes, des dessins et des images quant à des produits et services; mise à disposition d'accès à un réseaux mondial d'ordinateur; mise à disposition de divers accès à Internet (logiciels); mise à disposition d'accès à et exploitation de plates-formes sur Internet; mise à disposition d'accès à des portails sur Internet; exploitation d'un canal de téléachat; transmission électronique de courriers; communication par réseaux à fibres optiques; téléconférences; services téléphoniques pour centres d'appels et lignes d'urgence de service après-vente, notamment pour les services d'intermédiaires pour la fourniture, le traitement et la transmission de commandes d'articles ou de services, le suivi de commandes, le traitement de réclamations et de demandes d'offres ainsi que pour fournir des conseils relatifs aux produits et aux services (compris dans cette classe); exploitation et location d'installations servant à la télécommunication; mise à disposition d'accès à une ligne directe via la télécommunication (comprise dans cette classe); mise à disposition d'accès à un marché électronique sur des réseaux d'ordinateurs (compris dans cette classe); exploitation de lignes de bavardage et de forums de discussion; communication d'informations de tout type à des adresses Internet au moyen d'un logiciel (messagerie web); octroi d'accès à des réseaux de communications électroniques au moyen de logiciels; regroupement et transmission d'informations; fourniture d'accès à des informations sur des jeux informatiques, des jeux vidéo et des produits analogues sur Internet (compris dans cette classe);

Klasse 39: Accompagnement de voyageurs; conseils relatifs aux voyages, notamment en matière de destinations, de moyens de transport et de réservations de voyage (compris dans cette classe), organisation de services de transport, à savoir services d'intermédiaires pour la fourniture de moyens de transport pour voyageurs comme les véhicules à moteur, les navires, les avions et les trains et voyages, notamment voyages d'affaires et voyages de loisirs; services de réservation de voyages (compris dans cette classe), notamment en cas de voyages d'affaires et de voyages de loisirs; services de réservation et de commande de voyages (compris dans cette classe), notamment dans le domaine des voyages touristiques et des voyages d'affaires, transport de personnes et de marchandises, en particulier par véhicule à moteur, train, bateau et avion; services d'informations en ligne, à savoir fourniture d'informations sur les voyages sur Internet;

Klasse 41: Divertissement, notamment divertissement radiophonique et télévisé ainsi que divertissement via Internet; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques; publication et édition de produits de l'imprimerie, notamment de périodiques, de journaux, de livres, de catalogues et de prospectus; éducation; formation et cours, en particulier en matière de soins de santé et de beauté; organisation de programmes d'entraînement, de culturisme et de sport, notamment entraînement physique, entraînement à la relaxation, cours de gymnastique et de danse (compris dans cette classe); activités sportives et culturelles; organisation de conférences, cours et séminaires, notamment en matière d'entraînement physique, d'entraînement à la relaxation et d'alimentation (compris dans cette classe); organisation de jeux accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, y compris organisation de jeux informatiques et de jeux vidéo (compris dans cette classe); services de jeux offerts en ligne (par un réseau informatique) y compris jeux informatiques et jeux vidéo accessibles et/ou pouvant être utilisés via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux (compris dans cette classe); organisation d'événements de divertissement, d'événements en direct (compris dans cette classe), organisation de cours, organisation de formations ainsi qu'organisation d'événements culturels et sportifs, organisation de concours sur Internet (compris dans cette classe); organisation de concours (compris dans cette classe); organisation de jeux sur Internet; services d'une salle de culturisme, à savoir organisation d'exercices de culturisme ainsi que conseil en matière d'exercices de culturisme (compris dans cette classe);

Klasse 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants et de brasseries (alimentation) (compris dans cette classe); conseils relatifs aux voyages, notamment en matière d'hébergement;

Klasse 44: Services dans le domaine des soins, de la santé et de la beauté; conseils en matière de santé; conseils en matière de messages de détente ainsi que de programmes de régime alimentaire; services d'une salle pour la réalisation de massages de détente ainsi que de programmes de régime alimentaire; services d'une salle de culturisme, à savoir organisation d'exercices de santé ainsi que conseils dans ce domaine.

4. Am 17. Oktober 2014 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Dieser Aufforderung ist sie innert Frist nicht nachgekommen.
6. Mit Verfügung vom 22. Januar 2015 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchspartei 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 26. Januar 2006 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 5. August 2005 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 7. Januar 2014 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 17. Oktober 2014 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.

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, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Publicité, travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, conseil en organisation et direction des affaires, location d'espaces publicitaires, promotion des ventes pour des tiers, relations publiques, publicité radiophonique et télévisée, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, diffusion d'annonces publicitaires;

Klasse 41: Organisation de réceptions professionnelles ou non professionnelles, de mariage; conseil en organisation de mariage, de réception privée et professionnelle; édition de guides et de livres; production de films, informations en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences et séminaires;

Klasse 42: Stylisme (esthétique industrielle); décoration intérieure.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

Klasse 8: Couverts; outils de jardinage (manuels), appareils à épiler (électriques et non électriques); appareils pour manucure et pédicure (compris dans cette classe), en particulier ciseaux à ongles, coupe-peaux, coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles; appareils à main non électriques à friser les cheveux, notamment fers à friser, ciseaux;

Klasse 9: Lunettes; étuis à lunettes; supports de sons, d'images et de données de toutes sortes (à l'exception des films vierges), en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques compacts (ROM, mémoire morte, son, image), disques vidéo, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), audio-cassettes et vidéocassettes, films vidéo, films audio, bandes vidéo, bandes audio, disquettes souples, CD-ROM, disques vidéo numériques (DVD), tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; équipement informatique (hardware), logiciels pour ordinateurs; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils périphériques pour ordinateurs; appareils de saisie des données, d'entrée des données, de sortie des données, de transmission des données, de stockage des données ainsi qu'écrans d'entrée; moniteurs, cartes graphiques, cartes de dossier, cartes d'interfaces, dispositifs d'interfaces, disques durs, mémoires de grande capacité (accessoires pour ordinateurs), claviers d'ordinateur, souris (traitement des données), tapis tactiles, appareils de lecture optique, lecteurs de codes à barres, lecteurs de caractères, scanners, imprimantes, traceurs, unités de disques, unités de bandes et unités de disquettes, unités d'alimentation, modems; systèmes d'exploitation d'ordinateurs; programmes informatiques; supports d'enregistrement de tout type, avec et sans programmes, contenant ou intégrant des données lisibles par machine; supports d'enregistrement magnétiques, en particulier bandes magnétiques, disques magnétiques, disques durs magnétiques et cartes magnétiques; appareils et instruments électroniques pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, la surveillance ou l'impression de données; appareils et instruments de codage et de décodage; puces (circuits intégrés); cartes d'identification codées; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son, d'images et de données de tout type; disques optiques magnétiques (WORM: Write Once Read Multiple, CD, CD-ROM et DVD) (traitement de données); cartes à puce (cartes munies de circuits intégrés); appareils de télécommunications, caisses enregistreuses, machines à calculer, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments de navigation, appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments cinématographiques; jeux informatiques et programmes de jeux vidéo accessibles et téléchargeables via les réseaux informatiques et les réseaux de communication mondiaux; appareils de soudure pour films (électriques);

Klasse 11: Eviers, bacs de lavage, éviers à vaisselle (compris dans cette classe); éviers encastrés avec robinetterie; robinetteries sanitaires (comprises dans cette classe); appareils d'éclairage, éclairages et lampes d'éclairage (compris dans cette classe);

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe), en particulier serviettes, mouchoirs, papier hygiénique, papier de ménage, essuie-mains en papier (compris dans cette classe); produits de l'imprimerie, en particulier périodiques, journaux, livres, catalogues et prospectus; articles pour reliures; photographies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie; affiches; décalcomanies; cartes de collection (produits de papeterie); adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprise dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés;

Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe); ustensiles pour coiffure (à main, non électriques), notamment peignes et brosses à cheveux;

Klasse 28: Jeux, jouets, à l'exception de jouets sous forme de poupées souples, de poupées tenant debout et de poupées à habiller; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), appareils de gymnastique (compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;

Klasse 34: Briquets pour fumeurs; allumettes; tabac; articles pour fumeurs;

Klasse 38: Télécommunications; en particulier services d'information et de communication assistés par ordinateur pour utilisateurs publics et privés (compris dans cette classe); transmission électronique de sons, d'images, de documents et de données par câble, satellite, ordinateurs, postes terminaux d'ordinateurs, réseaux d'ordinateurs, lignes téléphoniques et par lignes RNIS et par tout autre moyen de transmission; télécommunication de données et de sons; services de courrier électronique (compris dans cette classe); transmission de fac-similés; collecte et distribution de nouvelles et d'informations générales d'actualité; fourniture d'accès à des banques données dans des réseaux d'ordinateur; diffusion de programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte et de télétexte; transmission et retransmission (diffusion) de programmes radiophoniques ou télévisés, également par fil, câble, satellite, vidéotexte, Internet et par autres installations techniques similaires; fourniture d'accès à des services d'informations disponibles sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques et à partir de services en ligne; mise à la disposition d'accès à et exploitation d'un portail Internet sous la forme d'un centre d'informations (en ligne), notamment pour les services clients en rapport avec les produits précités; services de conseils pour ses propres clients et pour des tiers dans les domaines touchant à la télécommunication (compris dans cette classe); mise à disposition d'accès à des informations sur une page d'accueil contenant des textes, des dessins et des images quant à des produits et services; mise à disposition d'accès à un réseaux mondial d'ordinateur; mise à disposition de divers accès à Internet (logiciels); mise à disposition d'accès à et exploitation de plates-formes sur Internet; mise à disposition d'accès à des portails sur Internet; exploitation d'un canal de téléachat; transmission électronique de courriers; communication par réseaux à fibres optiques; téléconférences; services téléphoniques pour centres d'appels et lignes d'urgence de service après-vente, notamment pour les services d'intermédiaires pour la fourniture, le traitement et la transmission de commandes d'articles ou de services, le suivi de commandes, le traitement de réclamations et de demandes d'offres ainsi que pour fournir des conseils relatifs aux produits et aux services (compris dans cette classe); exploitation et location d'installations servant à la télécommunication; mise à disposition d'accès à une ligne directe via la télécommunication (comprise dans cette classe); mise à disposition d'accès à un marché électronique sur des réseaux d'ordinateurs (compris dans cette classe); exploitation de lignes de bavardage et de forums de discussion; communication d'informations de tout type à des adresses Internet au moyen d'un logiciel (messaging web); octroi d'accès à des réseaux de communications électroniques au moyen de logiciels; regroupement et transmission d'informations; fourniture d'accès à des informations sur des jeux informatiques, des jeux vidéo et des produits analogues sur Internet (compris dans cette classe);

Klasse 39: Accompagnement de voyageurs; conseils relatifs aux voyages, notamment en matière de destinations, de moyens de transport et de réservations de voyage (compris dans cette classe), organisation de services de transport, à savoir services d'intermédiaires pour la fourniture de moyens de transport pour voyageurs comme les véhicules à moteur, les navires, les avions et les trains et voyages, notamment voyages d'affaires et voyages de loisirs; services de réservation de voyages (compris dans cette classe), notamment en cas de voyages d'affaires et de voyages de loisirs; services de réservation et de commande de voyages (compris dans cette classe), notamment dans le domaine des voyages touristiques et des voyages d'affaires, transport de personnes et de marchandises, en particulier par véhicule à moteur, train, bateau et avion; services d'informations en ligne, à savoir fourniture d'informations sur les voyages sur Internet;

Klasse 41: Divertissement, notamment divertissement radiophonique et télévisé ainsi que divertissement via Internet; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques; publication et édition de produits de l'imprimerie, notamment de périodiques, de journaux, de livres, de catalogues et de prospectus; éducation; formation et cours, en particulier en matière de soins de santé et de beauté; organisation de programmes d'entraînement, de culturisme et de sport, notamment entraînement physique, entraînement à la relaxation, cours de gymnastique et de danse (compris dans cette classe); activités sportives et culturelles; organisation de conférences, cours et séminaires, notamment en matière d'entraînement physique, d'entraînement à la relaxation et d'alimentation (compris dans cette classe); organisation de jeux accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, y compris organisation de jeux informatiques et de jeux vidéo (compris dans cette classe); services de jeux offerts en ligne (par un réseau informatique) y compris jeux informatiques et jeux vidéo accessibles et/ou pouvant être utilisés via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mon-

diaux (compris dans cette classe); organisation d'événements de divertissement, d'événements en direct (compris dans cette classe), organisation de cours, organisation de formations ainsi qu'organisation d'événements culturels et sportifs, organisation de concours sur Internet (compris dans cette classe); organisation de concours (compris dans cette classe); organisation de jeux sur Internet; services d'une salle de culturisme, à savoir organisation d'exercices de culturisme ainsi que conseil en matière d'exercices de culturisme (compris dans cette classe);

Klasse 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants et de brasseries (alimentation) (compris dans cette classe); conseils relatifs aux voyages, notamment en matière d'hébergement;

Klasse 44: Services dans le domaine des soins, de la santé et de la beauté; conseils en matière de santé; conseils en matière de messages de détente ainsi que de programmes de régime alimentaire; services d'une salle pour la réalisation de massages de détente ainsi que de programmes de régime alimentaire; services d'une salle de culturisme, à savoir organisation d'exercices de santé ainsi que conseils dans ce domaine.

4. Die in Klasse 41 angefochtene Dienstleistung „Hochzeits-Party-Planung“ und die diesbezügliche Beratung („*Organisation de réceptions professionnelles ou non professionnelles, de mariage; conseil en organisation de mariage, de réception privée et professionnelle*“) kann unter den von der Widersprechenden beanspruchten Oberbegriff „*divertissement*“ (Kl. 41) subsumiert werden oder weist zumindest enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte dazu auf, weshalb Dienstleistungsidentität oder (hochgradige) Dienstleistungsähnlichkeit besteht. Dies gilt auch für die aufgeführte *conseil en organisation de mariage*, da dazu auch die Party-Planung gehört. Dienstleistungsidentität besteht zwischen der Dienstleistung „*édition de produits de l'imprimerie, notamment de périodiques, de journaux, de livres, de catalogues*“ (Kl. 41) und der angefochtenen Dienstleistung „*édition de guides et de livres*“. Die Dienstleistung „*production d'émissions cinématographiques, télévisées*“ ist identisch zu der angefochtenen Dienstleistung „*production de films*“, da Letztere unter Ersterer subsumiert werden kann. Dasselbe gilt für die angefochtene Dienstleistung „*informations en matière de divertissement*“ im Verhältnis zu der Dienstleistung „*divertissement*“ der Widerspruchsmarke. Die in Klasse 41 weiter angefochtene Dienstleistung „*organisation et conduite de colloques, conférences et séminaires*“ kann eine kulturelle Zweckbestimmung aufweisen, weshalb eine Gleichartigkeit (gleiche Zweckbestimmung) zu der Dienstleistung „*activités culturelles*“ (Kl. 41 der Widerspruchsmarke) bejaht werden kann. Zudem kann die angefochtene Dienstleistung „*organisation et conduite de colloques, conférences et séminaires*“ der Ausbildung dienen, weshalb eine Gleichartigkeit zum „*matériel d'instruction et d'enseignement*“ (Kl. 16 der Widerspruchsmarke) vorliegt: Es ist naheliegend, dass die Veranstalter von Ausbildungsseminaren etc. auch das entsprechende Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen resp. anbieten.
5. Hingegen besteht kein markenrechtlich relevanter Zusammenhang zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den in den Klassen 35 und 42 angefochtenen Dienstleistungen. Aufgrund der heutigen Marktgegebenheiten bestehen keine Anhaltspunkte, dass Unternehmen, welche die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren herstellen und Dienstleistungen erbringen, auch Werbedienstleistungen, Industriedesign oder die Dienstleistungen eines Innenarchitekten anbieten.
6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der in den Klassen 35 und 42 angefochtenen Dienstleistungen die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit insoweit bereits abzuweisen ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Weitergehend ist die Gleichheit resp. Gleichartigkeit zu bejahen und folglich 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 Wortmarke „Laura“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „LAURA.Z“ (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Die angefochtene Marke „LAURA.Z“ (fig.) ist in einer „handschriftlichen“ Schrift ausgestaltet, weist darüber hinaus aber keine grafische Ausgestaltung auf, weshalb „LAURA.Z“ sehr gut lesbar ist. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke *tel quel* und fügt dieser den Buchstaben „Z“, getrennt durch einen Punkt in der Mitte, an. Daraus resultiert zwangsläufig eine Ähnlichkeit der Zeichen sowohl auf klang- als auch auf schriftbildlicher Ebene. Der Umstand, dass der Begriff bei der angefochtenen Marke ausschliesslich in Grossbuchstaben, bei der Widerspruchsmarke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA, abrufbar unter <http://www.bvger.ch/>).
3. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Da beide Zeichen den weiblichen Vornamen Laura enthalten, besteht auch eine semantische Übereinstimmung. Eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts (vgl. zu den diesbezüglichen Anforderungen Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1) ist daher vorliegend auszuschliessen 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. 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. Die Widerspruchsmarke „Laura“ verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden, soweit vorliegend noch interessierend, für gleiche Dienstleistungen resp. gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschie-

denheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke „LAURA.Z“ (fig.) übernimmt die Widerspruchsmarke „Laura“ tel quel und ergänzt diese mit dem Zeichenbestandteil „.Z“.

5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit, der Dienstleistungsidentität resp. der starken Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund des in der angefochtenen Marke enthaltenen zusätzlichen Buchstabens „.Z“ sowie der Grafik auseinanderhalten können, so besteht die Gefahr, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 13871 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 205 482 „LAURA.Z“ (fig.) der Schutz in der Schweiz für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 41 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. 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). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich hinsichtlich rund 1/3 der angefochtenen Dienstleistungen durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 13871 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 41, und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 205 482 „LAURA.Z“ (fig.) wird der Schutz in der Schweiz in diesem Umfang definitiv verweigert.
3. Die internationale Registrierung Nr. 1 205 482 „LAURA.Z“ (fig.) wird, unter Vorbehalt der Rechtskraft des Entscheids im parallel gegen dieselbe Marke und zwischen denselben Parteien geführten Verfahren W13870, bezüglich folgender Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

Klasse 42: Décoration intérieure.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen und die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr (CHF 400.00) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 12. März 2015
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.