

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14333 in Sachen

ZfU-Zentrum für Unternehmensführung AG
Im Park 4
8800 Thalwil

Widersprechende

vertreten durch

VISCHER AG
Schützengasse 1
Postfach 1230
8021 Zürich 1

CH-Marke Nr. 407 973



gegen

SMH Swisstop Management Holding GmbH
Driesbüelstrasse 3
8808 Pfäffikon

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 671 652



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. 671 652 "ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN" (fig.) wurde am 8. April 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

2. Am 8. Juli 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 407 973 "ZfU (fig.)", die für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 35

Werbung; Geschäftswesen, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Entwicklung von Betriebspraktiken, Ausarbeitung und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Bewertungsstudien, Sammlung, Analyse und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Informationen und Betriebsstatistiken, Personalauswahl für Dritte (ohne Hilfe von psychologischen Eignungstests).

Klasse 41

Erziehung und Unterhaltung, nämlich Ausbildung, Unterricht, Fernkurse, Weiterbildung auf den Gebieten Wirtschaft, Recht, Finanzen und Betriebsorganisation.

4. Mit Verfügung vom 20. Juli 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Verfügung vom 28. September 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen, da innert Frist keine Stellungnahme seitens der Widerspruchsgegnerin eingegangen ist.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 1. April 1993 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 26. Januar 2015 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. 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], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35

Werbung; Geschäftswesen, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Entwicklung von Betriebspraktiken, Ausarbeitung und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Bewertungsstudien, Sammlung, Analyse und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Informationen und Betriebsstatistiken, Personalauswahl für Dritte (ohne Hilfe von psychologischen Eignungstests).

Klasse 41

Erziehung und Unterhaltung, nämlich Ausbildung, Unterricht, Fernkurse, Weiterbildung auf den Gebieten Wirtschaft, Recht, Finanzen und Betriebsorganisation.

2. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide Schutz für Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit vorliegt. Die weiteren angefochtenen Dienstleistungen „*sportliche und kulturelle Aktivitäten*“ sind gemäss ständiger Rechtsprechung aufgrund der fehlenden rechtsgenügenden Abweichung gleichartig zu „*Erziehung*“ und „*Ausbildung*“.
3. Forschungslaboratorien an Universitäten, Universitäts- und Kantonsspitalern bieten regelmässig auch öffentliche Weiterbildungsveranstaltungen an; bzw. bieten Universitäten auch Forschungsdienstleistungen an, somit ist auch zu den unter der angefochtenen Marke beanspruchten „*wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten*“ Gleichartigkeit gegeben. Hingegen liegen keine marktüblichen Über-

schnetzungen hinsichtlich der weiteren in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen vor, so ist es denn zum Beispiel nicht üblich, dass Universitäten industrielle Forschungsarbeiten oder Softwareentwicklungsdienstleistungen gegenüber Dritten erbringen.

4. In Bezug auf die in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen „*technologische Dienstleistungen und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software*“ ist die Gleichartigkeit aus den obengenannten Gründen zu verneinen. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine).

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 kombinierten Wort-/Bildmarken "ZfU" (Widerspruchsmarke) und "ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN" (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 vermutungsweise 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).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus einer kreuzartigen Grafik und dem Akronym ZfU. Die angefochtene Marke enthält ebenfalls eine kreuzartige Grafik, das Akronym ZBU und die verbalen Elemente LERNEN, VERNETZEN, REFLEKTIEREN, wobei jedes Element in dem Masse von den jeweils übrigen Elementen abgetrennt ist, dass jedes als eigenständiges Element wahrgenommen wird. Auf schriftbildlicher Ebene stimmen das in der Widerspruchsmarke enthaltene Akronym „ZfU“ und das in der angefochtenen Marke enthaltene Akronym „ZBU“ sowohl im Anfang als auch im Ende überein, d.h. in 2/3. Werden die Buchstaben ausgesprochen, verfügen beide Elemente über drei Silben, nämlich „zet-ef-u“ bzw. „zet-be-u“. Somit stimmen diese Zeichenelemente in zwei Konsonanten und in drei Vokalen überein.
4. Zwar gibt es bezüglich Bildzeichen resp. grafischer Ausgestaltungen keinen Motivschutz (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2), die Vergleichszeichen verfügen jedoch im Gesamteindruck über konzeptuelle Ähnlichkeiten bzw. Ähnlichkeiten im Zeichenaufbau. So weisen beide Zeichen eine Kombination aus einer kreuzartigen Grafik und einem ähnlichen, nämlich sowohl im Anfang als auch am Schluss übereinstimmenden, Akronym auf. Demgegenüber werden die in der angefochtenen Marke weiter enthaltenen Begriffe "LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN" aufgrund ihrer Schriftgrösse und weil ihnen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen eine rein beschreibende resp. anpreisende Bedeutung eignet, als blosser Zusatz wahrgenommen. Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bezüglich beider Marken an der Kombination aus einer kreuzartigen Grafik und einem ähnlichen Akronym orientieren wird, sodass im vorliegenden Zeichenvergleich auf einen Vergleich dieser Elemente abzustellen ist.
5. Die Zeichenähnlichkeit ist aus den genannten Gründen 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. 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. Gemäss Duden ist „ZFU“ die Abkürzung für „Zentralstelle für Fernunterricht“ (vgl. www.munziger.de), wobei damit eine ganz konkrete Stelle gemeint ist, nämlich die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Deutschland (vgl. dazu auch entsprechenden Wikipedia-Eintrag unter https://de.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Zentralstelle_f%C3%BCr_Fernunterricht, besucht am 18.12.2015). Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass „ZFU“ ganz generell im Sinn von „Zentralstelle für Fernunterricht“ verstanden wird resp. hierfür eine übliche Abkürzung darstellt. Dem Akronym ZfU kommt somit keine direkt beschreibende Bedeutung zu und der Widerspruchsmarke eignet im Gesamteindruck durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden soweit interessierend für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit 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).
5. Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Die angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 42 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und werden in der Regel mit einer gewissen Sorgfalt ausgesucht, weshalb von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist.
6. Zwar führen bei Kurzzeichen, unter welche die sich gegenüber gestellten Akronyme „ZfU“ und „ZBU“ zu zählen sind, bereits kleinere Unterschiede zur Unterscheidbarkeit. Vorliegend weisen die Vergleichszeichen jedoch auch grosse konzeptuelle Ähnlichkeiten auf, nämlich dahingehend dass beide Zeichen aus einer Kombination einer kreuzartigen Grafik und einem ähnlichen Akronym bestehen. Aus diesem Grund besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Davon ist auch unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit den in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen auszugehen.
7. Falls das Publikum, aufgrund der im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Begriffe "LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Dienstleistungsnähe dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).
8. Der Widerspruch Nr. 14333 wird aus den genannten Gründen teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 671 652 "ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN" (fig.) für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Dienstleistungen in Klasse 41 sowie für "wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten" in Klasse 42 widerrufen.

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. 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 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. Der Widerspruch Nr. 14333 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 41 sowie hinsichtlich der Dienstleistungen „*wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten*“ der Klasse 42 der angefochtenen Marke.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 671 652 "ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN (fig.)" wird im genannten Umfang widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. Dezember 2015
Markenabteilung

Sabrina Mathys
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.