

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15587 in Sachen

Wilhelm Sihh jr. GmbH & Co. KG
Wilhelm-Sihh-Straße 5-7
DE-75223 Niefern-Öschelbronn

Widersprechende

vertreten durch BOVARD AG, Patent- und Markenanwälte
Optingenstrasse 16, 3013 Bern

Internationale Registrierung Nr. 797 351 "WISI"

gegen

Travel.Sk s.r.o.
Hviezdoslavovo namestie 7
SK-811 02 Bratislava

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 334 290 "visitele"

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Regel 23^{bis} GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationale Registrierung Nr. 1 334 290 "visitele" wurde am 9. März 2017 in der Gazette des marques internationales Nr. 8/2017 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Dienstleistungen geschützt:
Klasse 38: *Services téléphoniques; communications téléphoniques; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables; services de téléconférences; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; services de messagerie vocale; services de visioconférence; mise à disposition de forums en ligne; transmission de données en flux continu (streaming); transmission de séquences vidéo à la demande; transmission de fichiers numérique.*
2. Am 3. Juli 2017 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 797 351 "WISI", die in der Schweiz, soweit vorliegend interessierend, für folgende Dienstleistungen Schutz genießt:
Klasse 38: *Télécommunications.*
4. Am 7. Juli 2017 erliess das Institut gegen die angefochtene 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, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall.
5. Die Widerspruchsgegnerin bezeichnete innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz, noch benannte sie einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter.
6. Mit Verfügung vom 20. Oktober 2017 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 internationale Registrierung der Widersprechenden genießt als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 10. Januar 2013 Schutz in der Schweiz, die angefochtene internationale Registrierung wurde am 24. November 2016 im internationalen Register eingetragen. 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. Parteien ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz müssen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeich-

nen (Art. 42 MSchG). Kommt die widerspruchsgeegnerische Partei (wie in casu) dieser Verpflichtung innert einer vom Institut angesetzten Frist nicht nach, wird das Verfahren unter Verzicht auf deren weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV der Ausschluss vom Verfahren verfügt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 1, Ziff. 4.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf). Da die Widerspruchsgeegnerin auf die provisorische Schutzverweigerung vom 7. Juli 2017 nicht fristgerecht reagiert hat, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen. Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Der für die Widerspruchsmarke in der Klasse 38 beanspruchte Dienstleistungs-Oberbegriff "*Télécommunications*" umfasst sämtliche Arten der Telekommunikation, mithin auch die für die angefochtene Marke in derselben Klasse beanspruchten spezifischen Telekommunikationsdienstleistungen mittels Telefon, Computer und Fernsehen. Die Vergleichszeichen werden somit für gleiche Dienstleistungen beansprucht.
3. Nachfolgend ist daher 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 6, Ziff. 6.3).
2. Es stehen sich vorliegend die beiden Wortmarken "WISI" (Widerspruchsmarke) und "visitele" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Bereits die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt grundsätzlich, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al.*,

Miss Rossi / Rossi [fig.]). Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

3. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. hierzu BVGer B-317/2010, E. 6.3 – *Lifetex / LIFETEA*). Es fällt auf, dass die Widerspruchsmarke "WISI" und der Wortanfang "visi" der jüngeren Marke klanglich praktisch identisch und, aufgrund der Übereinstimmungen zwischen den Anfangsbuchstaben "W" und "V" sowie der Identität der übrigen Buchstaben, auch schriftbildlich äusserst ähnlich sind. Die Widerspruchsmarke "WISI" wurde nahezu unverändert resp. klanglich identisch in das jüngere Zeichen übernommen und bildet auch bei diesem den Zeichenanfang, was insofern ins Gewicht fällt, als dem Wortanfang in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillon, Kamillan*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Die daraus resultierende Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene ist augenfällig.
4. Beim in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Begriff "tele" handelt es sich um ein aus dem Griechischen (griechisch *tēle* [fern, weit]) stammendes Wortelement mit der Bedeutung "über eine grössere Entfernung erfolgend" (vgl. Brockhaus, online-Version, www.brockhaus.de, besucht am 4. April 2018). Weil das Wort "tele" als Element zur Bezeichnung zahlreicher Dienstleistungen der Klasse 38 Verwendung findet und aus Begriffen wie "Telekommunikation", "Telegraphie", "Television" usw. allgemein bekannt ist, wird das Publikum das Zeichen "visitele" unweigerlich als zweiteiliges Zeichen, bestehend aus "visi" und dem ihm im hier massgeblichen Dienstleistungsbereich vertrauten "tele", wahrnehmen. Ebenfalls massgeblich erscheint dabei, dass die Verbindung von "visi" und "tele" keinen erkennbaren Sinngehalt ergibt, mithin die beiden Wortelemente nicht zu einem Gesamtzeichen mit einem neuen Sinngehalt verschmolzen werden.

Schliesslich wird der Begriff "TELE" gemäss Prüfungspraxis des Instituts grundsätzlich in seiner Bedeutung von Fernsehen und als gebräuchliche Abkürzung von Television bzw. als Wortelement mit der Bedeutung "fern-" zurückgewiesen (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Es handelt es sich bei der Bezeichnung "tele" in Verbindung mit den hier interessierenden Telekommunikationsdienstleistungen um eine rein beschreibende, jedenfalls aber kennzeichnungsschwache Angabe. Solche Zeichenbestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke selbständig zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist mithin davon auszugehen, dass sich das Publikum hinsichtlich der angefochtenen Marke in erster Linie am kennzeichnungskräftigen Begriff "visi" orientieren wird.

5. Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen der Widerspruchsmarke mit dem den Gesamteindruck besonders prägenden Wortanfang der angefochtenen Marke ist die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild zu bejahen. Weil weder die Widerspruchsmarke "WISI" noch der im jüngeren Zeichen enthaltene Begriff "visi" eine erkennbare Bedeutung haben, ist davon auszugehen, dass beide Zeichen(elemente) als Fantasiezeichen wahrgenommen werden. Auf der Ebene des Sinngehalts bestehen somit keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen. Nachfolgend ist daher 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

6, Ziff. 6.5).

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 banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Die Widerspruchsmarke "WISI" verfügt in Verbindung mit den vorliegend relevanten Dienstleistungen über keinen erkennbaren Sinngehalt. Sie stellt keine Sachbezeichnung dar und beschreibt weder Eigenschaften der hier relevanten Telekommunikationsdienstleistungen noch stellt sie einen Qualitätshinweis dar. Zudem ist nicht erkennbar, dass die Bezeichnung im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den massgeblichen Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1). Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
3. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30. Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). In Bezug auf die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 38 ist festzustellen, dass sie nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Folglich werden die Abnehmer bei der Auswahl und der Inanspruchnahme der Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT IN-SIDE).
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 2 hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der beinahe unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke und der daraus resultierenden, starken Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Klang- und Schriftbild, besteht in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die Dienstleistungen mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht und in Anspruch genommen werden werden, weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei tendenziell höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden dürfen. In Anbetracht, dass der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt wird, ist die Verwechslungsgefahr somit zu bejahen.

Soweit das Publikum, aufgrund des in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Begriffs "tele", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit der Vergleichsdienstleistungen falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
5. Der Widerspruch Nr. 15587 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 334 290 "visitele" der Schutz in der Schweiz für sämtliche Dienstleistungen definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollumfänglich durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 15587 wird gutgeheissen.
3. Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 334 290 "visitele" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Dienstleistungen definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet. Der Widerspruchsgegnerin wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 6. April 2018
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
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.