

## Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15661 in Sachen

Swiss Prime Site AG  
Froburgstrasse 1  
4600 Olten

### Widersprechende

vertreten durch  
Weinmann Zimmerli, Apollostrasse 2, Postfach 1021, CH-8032 Zürich

CH-Marke Nr. 664 027 "GLOBAL PRIME SITE"

### gegen

Primestay Holding AG  
Bergstrasse 2  
CH-8142 Uitikon Waldegg

### Widerspruchsgegnerin

vertreten durch  
Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach, CH-8027 Zürich

CH-Marke Nr. 702 229 "Primestay"

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) 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. 702 229 "Primestay" wurde am 15.05.2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:  
36 *Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen*  
39 *Vermietung von Parkplätzen und Garagen*
2. Am 15.08.2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich im oben in Ziff. 1 aufgezeigten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 664 027 "GLOBAL PRIME SITE", die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:  
9 *Elektronische Publikationen (herunterladbar).*  
16 *Druckereierzeugnisse.*  
35 *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*  
36 *Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*
4. Mit Verfügung vom 18.08.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 02.10.2017 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht. Sie machte u.a. geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 10.10.2017 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert.
7. Mit Schreiben 6.02.2018 hat die Widersprechende innert erstreckter Frist ihre Replik eingereicht.
8. Mit Verfügung vom 13.02.2018 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Mit Schreiben vom 12.03.2018 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Duplik eingereicht.
10. Mit Verfügung vom 13.03.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## **II. Sachentscheidvoraussetzungen**

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 23.09.2013, die angefochtene Marke am 15.11.2016 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 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. 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], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien\\_marken/Richtlinien\\_Marken\\_01012017.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf)).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Dienstleistungen geschützt:  
36 *Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen*  
39 *Vermietung von Parkplätzen und Garagen*
3. Die Widerspruchsmarke wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:  
9 *Elektronische Publikationen (herunterladbar).*  
16 *Druckereierzeugnisse.*  
35 *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*  
36 *Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*
4. Beide Konfliktzeichen werden für *Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen* beansprucht. Es besteht insofern Dienstleistungsgleichheit.
5. Die in Kl. 39 angefochtene Dienstleistung *Vermietung von Parkplätzen und Garagen* ist klarerweise eine Dienstleistung aus dem Bereich des Immobilienwesens. Das *Immobilienwesen* umfasst eine Vielzahl verschiedener Dienstleistungen wie z.B. die Vermietung von Wohnungen, Häusern und Gewerbeflächen. Zwischen der Vermietung von Parkplätzen und der Vermietung von Wohnungen bestehen markenrechtlich relevante Überschneidungen. Diese Dienstleistungen werden regelmässig von den gleichen Anbietern erbracht, sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und zu deren Erbringung ist ein ähnliches fachtechnisches Know-how erforderlich. Die Vermietung von Parkplätzen und Garagen wird denn auch als marktlogische Folge der Vermietung von Wohnungen oder Häusern angesehen. Die konkurrierenden Dienstleistungen sind somit hochgradig gleichartig.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

## C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "GLOBAL PRIME SITE" (Widerspruchsmarke) und "Primestay" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die Widerspruchsmarke setzt sich aus drei Wörtern, die angefochtene aus zwei Wörtern, die ohne Leer-schlag aneinander geschrieben sind, zusammen. Beide Zeichen weisen das Element "prime" auf. Hingegen sind der besonders prägende Zeichenanfang sowie das Zeichenende verschieden. Entsprechend beschränken sich die Übereinstimmungen auf das Element "prime". Aufgrund des Begriffs "prime" bestehen somit neben gewichtigen Unterschieden auch Übereinstimmungen im Schriftbild und im Klang.
4. Das beiden Zeichen gemeinsame englische Adjektiv "prime" bedeutet u.a. *best, top, select, highest* (vgl. [www.collinsdictionary.com](http://www.collinsdictionary.com), abgerufen am 28.06.2018). Bezüglich dieses Zeichenelements bestehen somit ebenfalls Überschneidungen im Sinngehalt. Ansonsten weisen die Konfliktzeichen als Ganzes unterschiedliche Bedeutungen auf. Die Widerspruchsmarke wird von den Abnehmern im Sinne von *weltweit ersterklassiger/s Ort / Grundstück / Bauplatz*, die angefochtene Marke hingegen u.a. als *erstklassiger Aufenthalt* verstanden. Die Überschneidungen im Sinngehalt beschränken sich somit auf das Element "prime".
5. Es bestehen somit Zeichenähnlichkeiten wie auch Unterschiede. Ob die Übereinstimmungen im Element "PRIME" genügen, um eine Verwechslungsgefahr, wie von der Widersprechenden behauptet, bejahen zu können, gilt es nachfolgend 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. 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 6, Ziffer 6.7).
3. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke "GLOBAL PRIME SITE" wegen der Verwendung von Begriffen der Alltagssprache, denen teils anpreisenden Gehalt zukomme, nur schwach kennzeichnungskräftig sei. Insbesondere gelte dies bezüglich des gemeinsamen Zeichenelements "PRIME".
4. Dem Begriff "prime" kommt eine klar anpreisende Bedeutung zu (vgl. zum Sinngehalt III. C. Ziff. 4 hier-vor). "Global" wird im Sinne von *weltweit, weltumspannend, umfassend* (vgl. [www.munzinger.de](http://www.munzinger.de), abgeru-

fen am 28.01.2018) und "site" als *Ort, Grundstück, Bauplatz* verstanden (vgl. <https://de.pons.com>, abgerufen am 28.06.2018). Obwohl sich die Widerspruchsmarke einzig aus Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs zusammensetzt, denen teils ein anpreisender und beschreibender Sinngehalt zukommt, ist das Widerspruchszeichen als Ganzes in Verbindung mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten und in casu massgebenden Dienstleistungen der Kl. 36 leicht interpretationsbedürftig. Die Widerspruchsmarke als Ganzes verfügt daher über eine leicht reduzierte Kennzeichnungskraft und bezüglich des klar anpreisenden Zeichenelements "PRIME" über einen reduzierten Schutzzumfang.

5. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang grundsätzlich nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
6. Das beiden Konfliktzeichen gemeinsame Element "prime" ist betreffend alle Dienstleistungen der Kl. 36 und 39 in Alleinstellung somit nicht unterscheidungskräftig und gemeinfrei, sodass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen grundsätzlich nicht auf diesen Begriff der angefochtenen Marke zu erstrecken vermag.
7. Gemäss Praxis wird bei den konkurrierenden Dienstleistungen von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
8. Neben dem kennzeichnungsschwachen Element "PRIME" weisen die Vergleichszeichen keine Übereinstimmungen auf. Sie differieren sowohl am Zeichenanfang wie auch am Zeichenende. Das Argument der Widersprechenden, dass der Begriff "stay" in der angefochtenen Marke ähnliche Assoziationen wecke wie der Begriff "SITE" der Widerspruchsmarke, wird vom Institut nicht geteilt. "Stay" und "Site" kommen klar unterschiedliche Bedeutungen zu. Für den Gesamteindruck der angefochtenen Marke ist der Zeichenbestandteil „stay“ entscheidend, da dieses Element dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Kennzeichnungskraft verleiht. Das Zeichenelement "stay" ist somit geeignet, der angefochtenen Marke einen eigenen Gesamteindruck zu verleihen, welcher sich genügend von der Widerspruchsmarke unterscheidet. Somit ist eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen trotz Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradiger Dienstleistungsgleichartigkeit zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 15661 ist folglich abzuweisen.

#### 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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin Parteikosten in der Höhe von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 15661 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21.08.2018

Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech  
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.**