

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 15663 und 15664 in Sachen

Ligatus GmbH
Christophstraße 19
DE-50670 Köln

Widersprechende

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach 1067
8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 225 159 "Ligatus"

Internationale Registrierung Nr. 1 316 654



gegen

Dennis Moya
Rue de la Barre 3
CH-1005 Lausanne

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

HDC Law Firm / Etude d'avocats
Av. Auguste Tissot 2bis
CP 851
1001 Lausanne

CH-Marke Nr. 702 308 "LIGATURE"

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. 702 308 «LIGATURE» wurde am 18. Mai 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35

Mise à disposition d'espaces publicitaires sur internet ainsi que sur des supports imprimés; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services de créations publicitaires.

Klasse 41

Édition électronique; édition de produits imprimés; édition de livres et de revues.

2. Die Widersprechende stützt sich einerseits auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 225 159 «Ligatus» (WM1), die in der Schweiz, soweit vorliegend interessierend, Schutz für folgende Dienstleistungen geniesst:

Klasse 35

Publicité, y compris publicité imprimée, en particulier publicité, pour le compte de tiers, sur des services multimédias et sur Internet; location d'espaces publicitaires sur Internet; planification et développement d'initiatives publicitaires; rédaction et publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; marketing sur des réseaux numériques (publicité en ligne), études et analyses de marchés; élaboration et publication de statistiques; diffusion d'échantillons, promotion des ventes; relations publiques; organisation de manifestations publicitaires; services de conseillers professionnels d'affaires, services de conseillers en organisation d'affaires, services de conseillers commerciaux; services de conseillers pour les questions de personnel, gestion des affaires commerciales, pour des tiers, administration commerciale; services en ligne, à savoir mise à jour et maintenance de données; mise à jour de données; systématisation et mise à jour de données dans des bases de données informatiques; services de conseillers en traitement de données; collecte, organisation et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services Internet, à savoir mise à disposition d'informations sur Internet dans le domaine de la publicité.

3. Sie stützt sich andererseits auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 316 654 «L LIGATUS» (fig.) (WM2), die in der Schweiz, soweit vorliegend interessierend, Schutz für folgende Dienstleistungen geniesst:

Klasse 35

Services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et services d'information aux consommateurs, à savoir vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, courtage, organisation de contacts d'affaires, achats collectifs, estimations en affaires commerciales, préparation de concours à des fins publicitaires et de promotion des ventes, affaires d'agences, import-export, négociation et courtage, prise de commande, services de comparaison de prix, services d'approvisionnement pour des tiers, abonnements, services de vente au détail et en gros de matériel publicitaire imprimé et numérique, services de vente au détail et en gros, à savoir compilation et/ou présentation d'un ensemble diversifié de services pour des tiers, permettant ainsi à une clientèle de les acheter aisément, en rapport avec des services dans le domaine de la publicité; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; services d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; en particulier tous les services précités dans les domaines suivants: marketing, location, mise en place et mise à disposition d'espace publicitaire, temps publicitaire et matériel publicitaire; services de location d'objets en rapport avec la mise à disposition des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe.

Klasse 41

Édition et reportages; éducation, divertissement et sport; traduction et interprétation; en particulier tous les services précités en matière de marketing, location, mise en place et mise à disposition d'espace publicitaire, temps publicitaire et matériel publicitaire; services de location d'objets en rapport avec la mise à disposition des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers et d'information se

rapportant aux services précités, compris dans cette classe.

4. Mit Verfügung vom 29. August 2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 5. März 2018 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme innert erstreckter Frist eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 7. März 2018 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
7. Mit Verfügung vom 12. April 2018 wurden die Verfahren auf Antrag der Widersprechenden und der Zustimmung der Widerspruchsgegnerin auf unbestimmte Zeit sistiert.
8. Mit Schreiben vom 16. Juli 2018 teilte die Widersprechende dem Institut mit, dass die Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien gescheitert seien und beantragte die Wiederaufnahme der Verfahren.
9. Mit Schreiben vom 27. Juli 2018 bestätigte das Institut den Parteien die Wiederaufnahme der Verfahren.
10. 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 1 225 159 «Ligatus» (WM1) wurde am 3. Juli 2014 im internationalen Register eingetragen. Die Widerspruchsmarke 1 316 654 «L LIGATUS» (fig.) (WM2) wurde am 24. Februar 2016 unter Beanspruchung einer Priorität der Europäischen Union vom 28. August 2015 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 6. Mai 2016 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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. 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 Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen angeboten. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten 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. Überdies ist festzuhalten, dass für die Beurteilung ausschliesslich die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse massgeblich sind und nicht die aktuell mit den Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch>). Der Einwand der Widerspruchsgegnerin wonach die Parteien in unterschiedlichen Branchen tätig seien, ist für den Dienstleistungsvergleich daher unerheblich.

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35

Mise à disposition d'espaces publicitaires sur internet ainsi que sur des supports imprimés; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services de créations publicitaires.

Klasse 41

Édition électronique; édition de produits imprimés; édition de livres et de revues.

11. Die Widerspruchsmarke Nr. 1 225 159 «Ligatus» (WM1) geniesst in der Schweiz, soweit vorliegend interessierend, Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35

Publicité, y compris publicité imprimée, en particulier publicité, pour le compte de tiers, sur des services multimédias et sur Internet; location d'espaces publicitaires sur Internet; planification et développement d'initiatives publicitaires; rédaction et publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; marketing sur des réseaux numériques (publicité en ligne), études et analyses de marchés; élaboration et publication de statistiques; diffusion d'échantillons, promotion des ventes; relations publiques; organisation de manifestations publicitaires; services de conseillers professionnels d'affaires, services de conseillers en organisation d'affaires, services de conseillers commerciaux; services de conseillers pour les questions de personnel, gestion des affaires commerciales, pour des tiers, administration commerciale; services en ligne, à savoir mise à jour et maintenance de données; mise à jour de données; systématisation et mise à jour de données dans des bases de données informatiques; services de conseillers en traitement de données; collecte, organisation et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services Internet, à savoir mise à disposition d'informations sur Internet dans le domaine de la publicité.

12. Die Widerspruchsmarke Nr. 1 316 654 «L LIGATUS» (fig.) (WM2) ist in der Schweiz, soweit vorliegend interessierend, für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35

Services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et services d'information aux consommateurs, à savoir vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, courtage, organisation de contacts d'affaires, achats collectifs, estimations en affaires commerciales, préparation de concours à des fins publicitaires et de promotion des ventes, affaires d'agences, import-export, négociation et courtage, prise de commande, services de comparaison de prix, services d'approvisionnement pour des tiers, abonnements, services de vente au détail et en gros de matériel publicitaire imprimé et numérique, services de vente au détail et en gros, à savoir compilation et/ou présentation d'un ensemble diversifié de services pour des tiers, permettant ainsi à une clientèle de les acheter aisément, en rapport avec des services dans le domaine de la publicité; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; services d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; en particulier tous les services précités dans les domaines suivants: marketing, location, mise en place et mise à disposition d'espace publicitaire, temps publicitaire et matériel publicitaire; services de location d'objets en rapport avec la mise à disposition des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe.

Klasse 41

Édition et reportages; éducation, divertissement et sport; traduction et interprétation; en particulier tous les services précités en matière de marketing, location, mise en place et mise à disposition d'espace publicitaire, temps publicitaire et matériel publicitaire; services de location d'objets en rapport avec la mise à disposition des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe.

3. Die angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 35 fallen unter die Dienstleistung «publicité», welche für beide Widerspruchsmarken beansprucht wird. Die angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 41 fallen unter die Dienstleistung «édition» der Widerspruchsmarke 1 316 654 «L LIGATUS» (fig.) (WM2). Somit liegt Dienstleistungsidentität vor und nachfolgend ist 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 reine Wortmarke «Ligatus» (Widerspruchsmarke 1) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «L LIGATUS» (Widerspruchsmarke 2) auf der einen und die Wortmarke «LIGATURE» (angefochtene Marke) auf der anderen Seite 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 6, Ziff. 6.3.3). 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. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke 1 in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtenen Marke hingegen ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson). Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke 2 «L LIGATUS» beschränkt sich auf die Wiedergabe der verbalen Elemente in einer üblichen Computerschrift und dem Anbringen des «L» in einem schwarzen Kreis. Das verbale Element «LIGATUS» wird insbesondere aufgrund des Umstands, dass es deutlich vom ersten Zeichenelement abgesetzt ist, ohne Weiteres als eigenständiges und kennzeichnendes Element wahrgenommen. Die angefochtene Marke «LIGATURE» unterscheidet sich lediglich im Wortende vom verbalen Element «LIGATUS». Auf phonetischer Ebene bei einer deutschen Aussprache in zwei Buchstaben, bei einer französischen Aussprache sogar in nur einem Buchstaben. Somit sind sowohl auf der phonetischen wie auch auf der schriftbildlichen Ebene starke Überschneidungen gegeben. Auf Englisch wie auch auf Französisch kommt «ligature» die Bedeutung von «Unterbinden» oder «Ligatur» bzw. «Band/Bündel» zu. «LIGATUS» kommt keine lexikalische Bedeutung zu. Zumindest für einen Teil der Abnehmer wird die Widerspruchsmarke aber aufgrund der Nähe zum Begriff «Ligatur» ähnliche Gedankenassoziationen wie die angefochtene Marke wecken, womit auch auf semantischer Ebene Überschneidungen gegeben wären. In jedem Fall bestehen auf semantischer Ebene aber keine Unterschiede, welche die Überschneidungen auf der schriftbildlichen und phonetischen Ebene zu kompensieren vermöchten.

4. 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 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. Der Schutzzumfang jeder Marke wird zudem 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 nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
3. Den Widerspruchsmarken «LIGATUS» und «L LIGATUS» kommt hinsichtlich der in Frage stehenden Dienstleistungen keine direkt beschreibende Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarken verfügen über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang. Auch die angefochtene Marke «LIGATURE» ist bezüglich der massgebenden Dienstleistungen nicht dem Gemeingut zuzuordnen, so dass keine Begrenzung des Schutzes der Widerspruchsmarken gegeben ist.
4. Die Vergleichszeichen werden für identische Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit 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 6, Ziff. 6.5).
5. Die Vergleichszeichen weisen wie ausgeführt sowohl auf schriftbildlicher wie auch auf der phonetischen Ebene starke Überschneidungen auf. Die Unterschiede in den Zeichenenden drohen überhört zu werden. Bei einem Teil der angesprochenen Abnehmer werden die Widerspruchsmarken «LIGATUS» und «L LIGATUS» aufgrund der Nähe zum Wort «Ligatur» bzw. zur angefochtenen Marke «LIGATURE» auch gleiche Gedankenassoziationen wecken. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
6. Die Widersprüche Nr. 15663 und 15664 werden daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 702 308 «LIGATURE» vollumfänglich widerrufen.

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 vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die beiden Widersprüche wurden in einer Widerspruchsschrift zusammengefasst, insbesondere bezieht sich die Argumentation auch immer auf beide Widerspruchsmarken zusammen, dies gilt insbesondere auch bezüglich den Ausführungen betreffend die Dienstleistungsgleichartigkeit. Aufgrund der Aktenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Widersprechenden aufgrund des Umstands, dass sie ihren Widerspruch auf zwei Marken abstützte, kein wesentlicher Mehraufwand erwachsen ist, weshalb es sich rechtfertigt, ihr nur eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 zu ersetzen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden somit eine Parteientschädigung von CHF 2'800 (inkl. Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 15663 und 15664 werden gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 702 308 «LIGATURE» wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Oktober 2018
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.