

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101488 in Sachen

Citrus Junos S.à r.l.
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 LUXEMBOURG
LU-Luxemburg

Widersprechende Partei

vertreten durch

Schluep | Degen Rechtsanwälte
Falkenplatz 7
P. O. Box
3001 Bern

IR-Marke Nr. 1080589 - YANNICK ALLENO

gegen

aleno AG
Aegertenstrasse 6
8003 Zürich

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 744950 - aleno

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 744950 «aleno» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 27. März 2020 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Vermittlung und Anwerbung von Fach- und Führungskräften, Zeitarbeits- und Aushilfskräften und von freiberuflichen Beratern; Arbeitnehmerüberlassung; Informationen und Beratung in Geschäftsangelegenheiten in den Bereichen Personalsuche, Personalmanagement und Bereitstellung von Humanressourcen; Unternehmensberatung zur Personalerhaltung, in Bezug auf Karriereplanung und Personalentwicklung; Durchführung von Personaltests aller Art, nämlich von psychologische Tests, Tests zur Bestimmung der beruflichen Fähigkeiten, zur Bewertung und Auswahl von Stellenbewerbern, zur Prüfung von Arbeitsfähigkeiten, Geschick und visuell-motorischer Koordination - sämtliche Personaltests soweit sie in Klasse 35 enthalten sind; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen;

Klasse 41: Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für Unterhaltungsveranstaltungen; Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen; Unterhaltungsdienstleistungen; kulturelle und sportliche Aktivitäten; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Organisation von Sportveranstaltungen; EDV-Schulungen; Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen.

2. Am 26. Juni 2020 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1080589 «YANNICK ALLENO» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; service d'abonnement à des journaux; abonnement à des journaux pour des tiers et à des services de télécommunication pour des tiers; relations publiques; aides à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; expertises d'affaires; informations d'affaires; renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; agences d'informations publicitaires; services d'annonces publicitaires; préparation et réalisation de publicités et d'annonces publicitaires imprimées, télévisées ou radio-diffusées; rédaction de textes publicitaires ou à finalités publicitaires; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; démonstrations de produits; diffusion [distributions] d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, journaux, échantillons]; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, journaux, échantillons]; location d'espaces publicitaires, pour les tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, pour les tiers; location de matériel publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; publicités par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée; mise à jour de documentation publicitaire; publicité en ligne sur réseau informatique; promotion des ventes [pour des tiers]; reproduction de documents; services d'étude de projets publicitaires; projets [aide à la direction des affaires]; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services d'études de marché; services de recherche de marché; sondage d'opinion; réalisation d'enquête de satisfaction et de recherches auprès de consommateurs ou acquéreurs de produits; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations dans des fichiers informatiques; services de revues de presse; services de régie publicitaire; relation publique; organisation d'événements à but publicitaire; mise en page à but publicitaire; transcription de communication; recueil et systématisation de données dans un fichier central; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; présentation de produits sur tous moyens de communication, pour la vente au détail; publicité en ligne sur un réseau informatique; service de sous-traitance; publicité événementielle; organisation d'événements à buts publicitaires; publicité par correspondance; services de vente au détail de plats cuisinés, à emporter ou non; gérance administrative de restaurants, de snack-bars et de services de livraison de produits alimentaires;

Klasse 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de journaux; publication de magazines; publication de revues; publication de textes (autres que publicitaires); reportages photographiques; services de reporters; informations en matière de divertissement;

informations en matière d'éducation; exploitations de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); services d'imagerie numérique; publication de livres; micro-édition; organisation d'expositions, conférences, séminaires ou manifestations, d'ateliers de formation, de colloques, de tables rondes (ou manifestations à but culturel); orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); publication de textes (autres que textes publicitaires); publication électronique de textes, de livres et de périodiques en ligne; reportages photographiques; services de reporters; réservation de places de spectacles; rédaction et publication de périodiques; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; publications électroniques de périodiques; photographie; mise en page autre qu'à but publicitaire; planification de réceptions [divertissement]; boîtes de nuit; services de clubs [divertissement ou éducation]; location de décors de spectacles; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; informations en matière de récréation; organisation de bals; organisation de spectacles; représentation de spectacles; services de loisirs; services d'artistes de spectacles; organisation et conduite de concerts.

4. Mit Verfügung vom 1. Juli 2020 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde das Schreiben mit dem Vermerk «Empfänger konnte unter angegebener Adresse nicht ermittelt werden» retourniert. Mit Datum vom 7. Juli 2020 wurde das Schreiben erneut versendet. Wiederum kam dieses mit dem Vermerk «Empfänger konnte unter angegebener Adresse nicht ermittelt werden» ans Institut zurück. In der Folge wurde das Schreiben mit Datum vom 14. Juli 2020 erneut zugestellt und die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, einen Antrag auf Adressänderung einzureichen. Dieses Schreiben kam am 27. Juli 2020 mit dem Vermerk «nicht abgeholt» ans Institut zurück. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
5. Mit Verfügung vom 14. August 2020 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei 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 Widerspruchsmarke wurde am 5. April 2011 mit einer Priorität vom 21. Dezember 2010 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 10. April 2019 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen (vgl. I Ziff. 4). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Einschreibebriefe, die vom Adressaten nicht abgeholt wurden, spätestens am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt gelten (Art. 20 Abs. 2bis VwVG; vgl. (vgl. Richtlinien in Markensachen, Teil 1, Ziff. 5.5.5.1 [nachfolgend: Richtlinien], unter www.ige.ch).

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). (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen registriert:

Klasse 35: Vermittlung und Anwerbung von Fach- und Führungskräften, Zeitarbeits- und Aushilfskräften und von freiberuflichen Beratern; Arbeitnehmerüberlassung; Informationen und Beratung in Geschäftsangelegenheiten in den Bereichen Personalsuche, Personalmanagement und Bereitstellung von Humanressourcen; Unternehmensberatung zur Personalerhaltung, in Bezug auf Karriereplanung und Personalentwicklung; Durchführung von Personaltests aller Art, nämlich von psychologische Tests, Tests zur Bestimmung der beruflichen Fähigkeiten, zur Bewertung und Auswahl von Stellenbewerbern, zur Prüfung von Arbeitsfähigkeiten, Geschick und visuell-motorischer Koordination - sämtliche Personaltests soweit sie in Klasse 35 enthalten sind; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen;

Klasse 41: Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für Unterhaltungsveranstaltungen; Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen; Unterhaltungsdienstleistungen; kulturelle und sportliche Aktivitäten; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Organisation von Sportveranstaltungen; EDV-Schulungen; Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen.

3. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz – soweit hier interessierend – für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; service d'abonnement à des journaux; abonnement à des journaux pour des tiers et à des services de télécommunication pour des tiers; relations publiques; aides à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; expertises d'affaires; informations d'affaires; renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; agences d'informations publicitaires; services d'annonces publicitaires; préparation et réalisation de publicités et d'annonces publicitaires imprimées, télévisées ou radio-diffusées; rédaction de textes publicitaires ou à finalités publicitaires; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; démonstrations de produits; diffusion [distributions] d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, journaux, échantillons]; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, journaux, échantillons]; location d'espaces publicitaires, pour les tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, pour les tiers; location de matériel publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; publicités par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée; mise à jour de documentation publicitaire; publicité en ligne sur réseau informatique; promotion des ventes [pour des tiers]; reproduction de documents; services d'étude de projets publicitaires; projets [aide à la direction des affaires]; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services d'études de marché; services de recherche de marché; sondage d'opinion; réalisation d'enquête de satisfaction et de recherches auprès de consommateurs ou acquéreurs de produits; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations dans des fichiers informatiques; services de revues de presse; services de régie publicitaire; relation publique; organisation d'événements à but publicitaire; mise en page à but publicitaire; transcription de communication; recueil et systématisation de données dans un fichier

central; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; présentation de produits sur tous moyens de communication, pour la vente au détail; publicité en ligne sur un réseau informatique; service de sous-traitance; publicité événementielle; organisation d'événements à buts publicitaires; publicité par correspondance; services de vente au détail de plats cuisinés, à emporter ou non; gérance administrative de restaurants, de snack-bars et de services de livraison de produits alimentaires;

Klasse 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de journaux; publication de magazines; publication de revues; publication de textes (autres que publicitaires); reportages photographiques; services de reporters; informations en matière de divertissement; informations en matière d'éducation; exploitations de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); services d'imagerie numérique; publication de livres; micro-édition; organisation d'expositions, conférences, séminaires ou manifestations, d'ateliers de formation, de colloques, de tables rondes (ou manifestations à but culturel); orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); publication de textes (autres que textes publicitaires); publication électronique de textes, de livres et de périodiques en ligne; reportages photographiques; services de reporters; réservation de places de spectacles; rédaction et publication de périodiques; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; publications électroniques de périodiques; photographie; mise en page autre qu'à but publicitaire; planification de réceptions [divertissement]; boîtes de nuit; services de clubs [divertissement ou éducation]; location de décors de spectacles; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; informations en matière de récréation; organisation de bals; organisation de spectacles; représentation de spectacles; services de loisirs; services d'artistes de spectacles; organisation et conduite de concerts.

4. In der Klasse 35 sind die angefochtenen Dienstleistungen *Informationen und Beratung in Geschäftsangelegenheiten in den Bereichen Personalsuche, Personalmanagement und Bereitstellung von Humanressourcen; Unternehmensberatung zur Personalerhaltung, in Bezug auf Karriereplanung und Personalentwicklung* unter die Oberbegriffe *gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aides à la direction des affaires* der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Bei all diesen Dienstleistungen handelt es sich um Geschäftsführung bzw. um Unternehmensführung, und folglich um gleiche Dienstleistungen.

Bei den weiter angefochtenen Dienstleistungen *Vermittlung und Anwerbung von Fach- und Führungskräften, Zeitarbeits- und Aushilfskräften und von freiberuflichen Beratern; Arbeitnehmerüberlassung; Durchführung von Personaltests aller Art, nämlich von psychologische Tests, Tests zur Bestimmung der beruflichen Fähigkeiten, zur Bewertung und Auswahl von Stellenbewerbern, zur Prüfung von Arbeitsfähigkeiten, Geschick und visuell-motorischer Koordination - sämtliche Personaltests soweit sie in Klasse 35 enthalten sind*, handelt es sich allesamt um Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personalwesen, welche ebenfalls unter die Oberbegriffe *gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aides à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires* der Widerspruchsmarke zu subsumieren sind. Unternehmensführung und Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung bzw. Geschäftsführung beinhalten regelmässig solche Tätigkeiten des Personalwesens bzw. sind untrennbar mit solchen Tätigkeiten verbunden, da das Personal ein zentraler Bestandteil jedes Unternehmens ist. Folglich ist diesbezüglich eine (starke) Gleichartigkeit der Dienstleistungen festzustellen.

Die weiter angefochtenen Dienstleistungen *Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen* sind offensichtlich stark gleichartig zu *organisation d'expositions et de foires à buts de publicité; organisation d'événements à but publicitaire*. Zudem sind sie unter den Oberbegriff *publicité* der Widerspruchsmarke zu subsumieren.

5. In der Klasse 41 sind die Vergleichszeichen identisch für *Unterhaltungsdienstleistungen; kulturelle und sportliche Aktivitäten; Bildung, Erziehung (divertissement; activités sportives et culturelles; éducation; formation)* und folglich für gleiche Dienstleistungen registriert.

Die angefochtenen *EDV-Schulungen; Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen* sind ebenfalls gleich zu *éducation; formation* der Widerspruchsmarke, bei all diesen Dienstleistungen handelt es sich um Ausbildung bzw. Schulung. Zudem sind die Grenzen zwischen Erziehung, Ausbildung und Schulung fließend.

Die angefochtenen Dienstleistungen *Unterhaltung und Organisation von Sportveranstaltungen* sind gleich bzw. stark gleichartig zu *divertissement; activités sportives; planification de réceptions [divertissement]; organisation de spectacles; représentation de spectacles* der Widerspruchsmarke. Hierzu erübrigen sich weitergehende Ausführungen.

Die angefochtenen Dienstleistungen *Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für Unterhaltungsveranstaltungen; Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen* sind offensichtlich gleich bzw. stark gleichartig zu *réservation de places de spectacles* der Widerspruchsmarke.

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass in der heutigen Gesellschaft die Grenzen zwischen reiner Unterhaltung und Ausbildung immer mehr verwischen. Immer häufiger wird versucht, lehrreiche Inhalte mit einem unterhaltenden Rahmen zu versehen, was mittels des Begriffs „Infotainment“ umschrieben wird (vgl. online-Ausgabe Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Mannheim: F.A. Brockhaus 2005-07). So ist u.a. auch zwischen der *formation* der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen *sportliche und kulturelle Aktivitäten* Gleichartigkeit festzustellen: Indem mittels sportlicher und kultureller Veranstaltungen Werte und Einstellungen gegenüber Menschen und Kulturen vermittelt werden, dienen sie der Ausbildung in einem weiteren Sinn, weshalb Gleichartigkeit gegeben ist (vgl. auch BVGer B-8006/2010, E. 4.3 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen [fig.]).

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (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 «YANNICK ALLENO» (Widerspruchsmarke) und «aleno» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben und die angefochtene Marke demgegenüber in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010, E.6.3 – lifetex // LIFETEA).
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.]).
4. Die Widerspruchsmarke besteht aus den beiden Begriffen «YANNICK ALLENO». Die angefochtene Marke aus einem Wort «aleno». Dieses besteht aus fünf Buchstaben, das zweite Wort der Widerspruchsmarke – «ALLENO» – aus sechs, die Vokalfolge A-E-O ist gleich, ebenso die Silbenzahl (je dreisilbig). Es kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen in den Begriffen «ALLENO» bzw. «aleno» bis auf den fehlenden Doppel-L bei der angefochtenen Marke vollkommen übereinstimmen. Somit ergibt sich insoweit eine offensichtliche starke Ähnlichkeit der Zeichen auf schriftbildlicher wie phonetischer Ebene, zumal der zusätzliche Buchstabe L bei der Widerspruchsmarke überlesen bzw. überhört werden kann.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Die Widerspruchsmarke «YANNICK ALLENO» setzt sich aus dem Vornamen YANNICK (vgl. <https://www.vorname.com/name,Yannick.html>, besucht am 30.09.2020) sowie aus dem unbestimmten Begriff ALLENO zusammen (vgl. www.onelook.com, besucht am 30.09.2020). Das Zeichen liest sich wie ein Vor- und Nachname. In der Kombination mit dem in der Schweiz bekannten Vornamen Yannik wird ALLENO von einer Mehrheit der Durchschnittsabnehmer wohl im Sinne eines Familiennamens verstanden. Prägender Bestandteil ist der Begriff «ALLENO».
7. Bei der angefochtenen Marke «aleno» handelt es sich um einen Fantasiebegriff (vgl. z.B. www.onelook.com, besucht am 30.09.2020).
8. Folglich verfügen die Vergleichszeichen über gewisse Unterschiede im Sinngehalt. Diese sind jedoch nicht derart, dass sie die festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten.
9. Somit ist die Zeichenähnlichkeit 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. 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
3. Die Widerspruchsmarke heisst «YANNICK ALLENO». Sie besteht aus einem männlichen Vornamen und einem Nachnamen. In Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 kann dem Zeichen folglich kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden, es ist vielmehr unbestimmt. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu. Dies gilt auch bezüglich des beinahe unverändert übernommenen Familiennamens "ALLENO", wobei insb. zu berücksichtigen ist, dass Familiennamen mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit kennzeichnungskräftig sind (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – *PALLAS* /// *Pallas Seminare* (fig.); Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6). Dem Begriff "ALLENO" kann vorliegend kein über seine Bedeutung als Familienname hinausreichender und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden.
4. In Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 35 wird gemäss ständiger Praxis 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. Hingegen werden Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen

Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Richtlinien, Teil 6. Ziff. 6).

5. Die Vergleichszeichen werden 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 6, Ziff. 6.5).
6. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aus der Widerspruchsmarke, einer Kombination eines Vor- mit einem Familiennamen, wird der normal unterscheidungskräftige Familienname beinahe identisch (mit Ausnahme des Doppel-L bei der angefochtenen Marke) übernommen. Gemäss ständiger (auch höchstrichterlicher) Rechtsprechung kommt dem Familiennamen besonders kennzeichnende und grössere Bedeutung zu als dem Vornamen (vgl. BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.4, *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Es besteht die Gefahr, dass dieser fehlende Buchstabe L überhört bzw. überlesen werden kann. Folglich führt der fehlende zweite Buchstabe L bei der angefochtenen Marke nicht zu einer rechtsgenüblichen Abweichung im Gesamteindruck der jüngeren Marke.
7. Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen, insbesondere aufgrund des bei der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltenen Vornamens YANNICK, erkennt, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten und der ausgeprägten Dienstleistungsnähe falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare» Verwechslungsfahr, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
8. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke resp. der aufgrund der beinahe unveränderten Übernahme des Namens "ALLENÖ" hervorgerufenen grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichsdienstleistungen ist die Verwechslungsgefahr trotz der normalen bzw. teilweise erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen.
9. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 101488 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 744950 «aleno» im Umfang des Widerspruchs (Klassen 35 und 41) 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden und es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 101488 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 744950 «aleno» wird für die Klassen 35 und 41 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

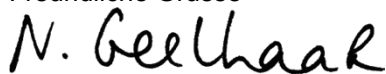
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. Oktober 2020

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).