

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103194 in Sachen

Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft
Hauptstrasse 130
77652 Offenburg
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich

CH-Marke Nr. 742526 - Lisa ((fig.))



gegen

Liza.network AG
Im Winkel 5
8910 Affoltern am Albis

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

WMWP Rechtsanwälte GmbH
Am Heumarkt 10
1030 Wien

CH-Marke Nr. 789189 - LIZA ((fig.))



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)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die CH-Marke Nr. 789189 - "LIZA ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 14.11.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Werbung.

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

2. Am 13.02.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 742526 "Lisa ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Feuerlöschgeräte; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-Karten, USB-Sticks, Magnetfestspeicher, Video-Kassetten, Compact Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Daten- und Informationssammlungen; Filme; Videofilme; elektronische Publikationen, ausgenommen im Bereich Telekommunikationstechnik;

Klasse 35: Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen, ausgenommen im Bereich Telekommunikationstechnik; Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzel-/Grosshandels, ausgenommen im Bereich Telekommunikationstechnik, auch über das Internet sowie über das mobile Internet in den Bereichen nicht medizinische Mittel für Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinische Zahnputzmittel, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Toiletteartikel, Kosmetikwaren, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Haushaltsgeräte, medizinische Gesundheitspräparate, therapeutische Artikel, medizinische Apparate, medizinische Instrumente, Nahrungsergänzungsmittel, Geräte für Schönheits- und Hygienezwecke für Menschen, Maschinen für die Materialbearbeitung und Produktion, Werkzeuge und Metallwaren für Bauzwecke, Kleineisenwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Bastelbedarf, elektrische Bauteile, elektrische und elektronische Haushaltsgeräte, Brillen, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse (ausgenommen im Bereich von Telekommunikationstechnik), Papier- und Schreibwaren, Büroartikel, Täschner- und Sattlerwaren, Einrichtungs- und Dekorationswaren, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, Tabakwaren und sonstige Genussmittel; Präsentation von Waren für Dritte, nämlich Präsentation in den Bereichen Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Hobby- und Bastelbedarf, Elektrowaren, Ton- und Datenträger, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse (ausgenommen im Bereich Telekommunikationstechnik), Papier- und Schreibwaren, Büroartikel, Täschner- und Sattlerwaren, Einrichtungs- und Dekorationswaren, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, Tabakwaren und sonstige Genussmittel; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf Lotterien und Wettspiele; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Verbraucherberatung in Bezug auf Produkte und Reklamationsabwicklung durch eine Service-

Hotline für Verbraucher, insbesondere für Internet-Nutzer, ausgenommen im Bereich Telekommunikationstechnik; Durchführung von Recherchen in Computerdateien, in Datenbanken, im Internet und in Computernetzwerken für Dritte in Geschäftsangelegenheiten, insbesondere nach Preisen und Rabatten zu Vergleichszwecken sowie nach Waren- und Dienstleistungsangeboten; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, Büchern, Zeitungen und/oder Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von gedrucktem Lehr- und Informationsmaterial, in elektronischer Form und/oder im Internet, einschliesslich in Form gespeicherter Ton- und Bildinformationen; Verleih und Vermietung von Druckschriften; Online-Publikation von Druckereierzeugnissen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, insbesondere Ton- und Bildaufzeichnung sowie Erstellen von Multimediaprogrammen; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, auch im Zusammenhang mit der Vergabe von Gütezeichen; Durchführung von Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien, Seminaren, Schulungen, Lehr- und Vortragsveranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; online angebotene Spiele-Dienstleistungen; Durchführung von Spielen im Internet, auch im mobilen Internet; Veranstaltung von Lotterien und Wettspielen; Erstellen von Bildreportagen; Unterhaltung in der Form von Auskunft über Unterhaltungsdienstleistungen über Computernetzwerke; alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen im Bereich Telekommunikationstechnik.

4. Mit Verfügung vom 20.02.2023 wurde die widerspruchsgegnersische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch bis am 20.02.2022 aufgefordert.
5. Innert Frist reichte die widerspruchsgegnersische Partei keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 31.03.2023 schloss somit das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Schreiben vom 24.05.2023 beantragte die widerspruchsgegnersische Partei folgende Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hinsichtlich der Klassen 38 und 41 der angefochtenen Marke:

Klasse 38: Elektronische Kommunikationsdienstleistungen für den Verkauf von Mitgliedschaftsprogrammen auf einer Plattform eines sozialen Netzwerks mit Ausnahme zum Zweck der Entwicklung oder des Betriebs von presseähnlichen Produkten.

Klasse 41: Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Unterhaltung und Sport; Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für Aktivitäten und Veranstaltungen in den Bereichen Bildung, Unterhaltung und Sport; Veröffentlichung, Berichterstattung und Verfassen von Texten; alle vorgenannten Dienstleistungen dienen lediglich dem Verkauf von Mitgliedschaftsprogrammen auf einer Plattform eines sozialen Netzwerks mit Ausnahme zum Zweck der Entwicklung oder des Betriebs von presseähnlichen Produkten.

8. Mit Schreiben vom 25.05.2023 beanstandete das Institut bestimmte in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen und forderte die widerspruchsgegnersische Partei auf, die Mängel bis zum 05.06.2023 zu beheben.
9. Innerhalb der angesetzten Frist wurden die Mängel von der widerspruchsgegnersischen Partei nicht behoben, weshalb das Institut mit Verfügung vom 16.07.2023 den Antrag auf Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurückgewiesen hat.
10. Massgeblich für das vorliegende Widerspruchsverfahren bleibt somit das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angefochtenen Marke gemäss der aktuellen Registerlage, wie unter Punkt I. Ziff. 1. hiavor aufgeführt.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 27.08.2019 hinterlegt, die angefochtene Marke am 12.09.2022 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.

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], 1.3.2022, Teil 6, Ziff. 1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_20220301.pdf).

2. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 35 :

Die widerspruchsgegenerische Dienstleistung "*Werbung*" stellt einen Oberbegriff der Klasse 35 dar. Aus diesem Grund besteht zwischen der widerspruchsgegenerischen Dienstleistung "*Werbung*" und den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Dienstleistungen "*Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen*", welche unter diesen Oberbegriff fallen, offensichtliche Dienstleistungsähnlichkeit. Soweit die Widerspruchsgegnerin mit dem Oberbegriff "*Werbung*" Schutz für andere Werbedienstleistungen als die Widersprechende beansprucht, besteht aufgrund der Übereinstimmungen im Verwendungszweck und dem erforderlichen Know-how jedenfalls ausgeprägte Gleichartigkeit.

3. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 38:

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Letzteres trifft in casu zu:

Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 u.a. "*Signalapparate- und instrumente*". Dabei kann es sich beispielsweise um Sendeanlagen handeln, welche dem Übertragen von Daten bzw. Signalen im Bereich des Fernmeldewesens dienen. Zwischen diesen Waren und den Dienstleistungen "*Telekommunikationsdienstleistungen*" der Klasse 38 der angefochtenen Marke besteht somit ein markenrechtlich sachlogischer, relevanter Zusammenhang. Denn gemäss Rechtsprechung nimmt der Konsument die Geräte und Dienstleistungen als wirtschaftlich einheitliches Leistungspaket wahr, zumal Fernmeldeanbieter in der Schweiz ebenfalls Signalapparate- und Instrumente (beispielsweise Sendeanlagen, vgl. dazu Internettreffer unter <https://www.swisscom.ch/de/about/netz/netz-karten.html>; abgerufen am 20.06.2023) vertreiben (vgl. hierzu z.B. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2002, 102 – Celphone [fig.] / Celcom und RKGE in sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research; vgl. gleich auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 102555, III. D. Ziff. 9 – VELAR / VELAS sowie den Entscheid des Instituts in den Verfahren Nr. 13075 und Nr. 13077, III. B. Ziff. 2 – BEATS, BEATS / FIND THE BEAT [fig.]; abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: PH IGE], unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

Es besteht somit auch bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 38 Gleichartigkeit mit einem Teil der Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke.

4. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41:

Die angefochtenen Dienstleistungen "*Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten*" stellen Oberbegriffe der Klasse 41 dar. In diesem Sinne kann davon ausgegangen werden, dass die für die Widerspruchsmarke in Klasse 41 u.a. beanspruchten Dienstleistungen "*Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen; Durchführung von Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen*" unter die entsprechenden, für die widerspruchsgegnerische Marke in derselben Klasse beanspruchten Oberbegriffe subsumiert werden können. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit und im Übrigen jedenfalls ausgeprägte Gleichartigkeit.

5. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für den vorliegenden Zeichenkonflikt von Gleichheit resp. ausgeprägter Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren und -dienstleistungen auszugehen 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. Es stehen sich vorliegend die kombinierten Wort-/Bildmarken "Lisa ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "LIZA ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber.

3. 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).
4. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Worтеlement "LISA" in einer banalen grafischen Ausgestaltung, die sich in einer üblichen roten Computerschrift erschöpft und deshalb nicht wesentlich zur Kennzeichnungskraft der Marke beizutragen vermag (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.6). Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird folglich hauptsächlich durch das Worтеlement "LISA" geprägt, mithin beim Zeichenvergleich auf dieses abzustellen ist.
5. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich demgegenüber um ein mehrteiliges Zeichen. Sie besteht einerseits aus dem Worтеlement "LIZA" in leicht stilisierter Schrift, dessen zwei Silben durch einen fettgedruckten schwarzen Punkt getrennt sind. Ausserdem ist dem Worтеlement ein mehrfarbiges grafisches Element vorangestellt, das aus einem strauchähnlichen Gebilde mit sieben stilisierten Blättern aus verschiedenen Farben, namentlich grün, türkis, blau, pink, rot, orange und gelb besteht. Die Marke wurde mit dem Farbanspruch "Grün, türkis, blau, pink, rot, orange, gelb" eingetragen. Dieses grafische Element ist zwar von beträchtlicher Grösse, nimmt beinahe die Hälfte der Zeichenfläche ein und vermag daher dem Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Es ist aber nicht geeignet, das Worтеlement "LIZA" in den Hintergrund zu verdrängen. Letzteres bleibt nach wie vor als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar, welches insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dient. Im Übrigen sind, wie nachfolgend aufgezeigt wird, lediglich bei den Worтеlementen der Zeichen Überschneidungen festzustellen.
6. Der Zeichenvergleich erfolgt folglich vorliegend somit in erster Linie anhand der Worтеlemente "LISA" (Widerspruchsmarke) und "LIZA" (angefochtene Marke). 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.]).
7. Sowohl die Widerspruchsmarke "Lisa ((fig.))" als auch die angefochtene Marke "LIZA ((fig.))" bestehen aus einem Wort mit vier Buchstaben, von denen die meisten, nämlich "LI - A", übereinstimmen. Einzig der jeweils dritte Buchstabe "S" vs. "Z" unterscheidet sich, wobei letzterer jedoch als dazwischengeschobener Buchstabe weniger im Gedächtnis haften bleibt (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE; abrufbar unter www.bvger.ch). Der Umstand, dass die angefochtene Marke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die Widerspruchsmarke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson). Allein die nahezu identische Buchstabenzusammensetzung führt in casu somit zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der beiden Marken auf der schriftbildlichen Ebene.
8. Auf der klanglichen Ebene kommt hinzu, dass beide Zeichen zweisilbig sind und dieselbe Aussprachekadenz aufweisen. Wie die Widersprechende geltend macht, werden ausser den gleichen Buchstaben "LI" und "A" auch die beiden dritten Buchstaben "S" vs. "Z" insbesondere in der französischen Sprache praktisch gleich ausgesprochen. Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass der Buchstabe "Z" im Französischen wie ein "S" ausgesprochen wird. Im Deutschen gibt es einen leichten Unterschied in der Aussprache der Buchstaben "S" und "Z": Das "Z" des Zeichens "LIZA" wird als "DZ" und nicht als "S" gelesen. Schliesslich besteht auch in der italienischen Sprache ein minimaler Unterschied in der Aussprache der Buchstaben "S" und "Z". Der Buchstabe "Z" der angefochtenen Marke wird im Italienischen leicht stärker ausgesprochen als der Buchstabe "S" der Widerspruchsmarke. Damit ist im Ergebnis trotz minimaler Unterschiede bereits aufgrund der geschilderten phonetischen Übereinstimmungen in der französischen Sprache eine grosse Ähnlichkeit im Wortklang der beiden Marken festzustellen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass es bereits genügt, wenn in einer der

vier Amtssprachen eine Zeichenähnlichkeit besteht resp. eine Verwechslungsgefahr droht (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

8. 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 mit Hinweisen).
9. Sowohl "LISA" als auch "LIZA" haben in der Schweiz primär eine geläufige Bedeutung als weibliche Vornamen (vgl. <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/lisa>; <https://www.munzinger.de/search/document?index=duden-df&id=DF00000203&type=text/html&query.key=d8XTG5ik&template=/publikationen/duden/document.jsp&preview=#DF0000404832>, <https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa>, <https://de.wikipedia.org/wiki/Liza>, Suchabfrage vom 20.06.2023). Wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, führt dieser Umstand dazu, dass beide Zeichen als nahezu identische Vornamen im Erinnerungsbild eines durchschnittlich Markenadressaten haften bleiben. Der Sinngehalt des Wortes "LISA" findet sich im angefochtenen Zeichen "LIZA" in nur geringfügig abweichender Form wieder. Die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild kann somit auch nicht durch Unterschiede im Sinngehalt kompensiert werden, zumal in Anbetracht der festgestellten Übereinstimmungen der Wortelemente die Gefahr des Überhörens des minimalen Unterschieds besteht.
10. Die Zeichenähnlichkeit ist daher 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. Der Widerspruchsmarke "Lisa ((fig.))" kann in ihrer Bedeutung als weiblicher Vorname in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. ausgeprägt gleichartige Waren und 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 Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die jüngere Marke stimmt bis auf den Buchstaben "Z" vollständig mit der Widerspruchsmarke überein und wird insbesondere im Französischen praktisch gleich ausgesprochen. Darüber hinaus kommt dem jüngeren Zeichen auch kein neuer, eigenständiger Sinngehalt zu (vgl. III. C. Ziff. 9 oben).

5. Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft bzw. in Anspruch genommen 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. Aufgrund der Formulierung der Warenverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die relevanten Verkehrskreise bezüglich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 bestehen aus Durchschnittskonsumenten und Fachkreisen, welche die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen. Letztere werden nicht täglich erworben bzw. decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE). Die Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich nicht an Endabnehmer, sondern in der Regel an Geschäftsleitungen von Unternehmen resp. an ein Fachpersonal im Bereich der Geschäfts- und Unternehmensführung. Es ist tendenziell von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, weil Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses erfahrungsgemäss regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-684/2017, E. 3.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners). Gemäss Rechtsprechung werden Dienstleistungen der Klasse 41 hingegen mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.)).
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Gleichheit resp. ausgeprägten Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie in Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen teilweise mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. nachgefragt werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103194 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 789189 "LIZA ((fig.))" im Umfang des Widerspruchs widerrufen, d.h. für sämtliche Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistungen "*Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten*" (Klasse 35), gegen die kein Widerspruch erhoben wurde.

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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend 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 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103194 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 789189 - "LIZA ((fig.))" wird für die folgenden Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 35: *Werbung*.

Klasse 38: Alle beanspruchten Dienstleistungen.

Klasse 41: Alle beanspruchten Dienstleistungen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegenerische 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, 27. Juni 2023

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

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).