

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103523 und 103524 in Sachen

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12
8024 Zürich

CH- Marke Nr. 559078 – YouTube
IR-Marke Nr. 1402341 - YOUTUBE

gegen

Freename AG
Samstagernstrasse 41
8832 Wollerau

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Abilex AG
Lauriedstrasse 1
6300 Zug

CH-Marke Nr. 796716 - .YOUTUBER ((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)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 796716 - ".YOUTUBER ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 02.05.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie war zu diesem Zeitpunkt für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Applicazioni per computer software, scaricabili; applicazioni software; hardware e software informatico per la gestione di banche dati; hardware e software informatico per un accesso a distanza protetto a computer e reti di comunicazione; hardware e software per l'installazione e configurazione di reti geografiche; hardware e software per l'installazione e configurazione di reti locali; pacchetti di software integrato; pacchetti software; piattaforme software; prodotti software; software; strumenti di sviluppo di software, apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione; computer; apparecchiature e strumenti per trasferimento, ricezione e archiviazione di suoni, immagini e dati, sia in forma digitale che analogica; dispositivi di autenticazione di sicurezza (token);

Klasse 38: Fornitura di accesso a delle banche dati; fornitura di servizi d'accesso a banche dati e informazioni tramite reti informatiche globali; fornitura di servizi d'accesso a banche dati in reti informatiche; fornitura di servizi d'accesso a banche dati su internet; fornitura di servizi d'accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi d'accesso a piattaforme su internet; fornitura di servizi d'accesso online a banche dati informatiche; fornitura di servizi d'accesso online a dati; servizi di trasmissione di dati informatici; trasmissione di dati; trasmissione di dati tramite reti informatiche; trasmissione digitale di dati; trasmissione digitale di dati tramite internet;

Klasse 45: Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale; concessione di licenza su banche dati; concessione di licenze di marchi registrati; concessione di licenze di programmi informatici; concessione di licenze di software e diritti di proprietà industriale; concessione di licenze di tecnologia; consulenze in tema di licenze di software; monitoraggio di marchi (servizi legali); servizi di concessione di licenze.

2. Am 02.08.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1402341 "YOUTUBE" (Widerspruchsverfahren Nr. 103523; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) sowie ihre Schweizer Marke Nr. 559078 "YouTube" (Widerspruchsverfahren Nr. 103524; nachfolgend Widerspruchsmarke 2).
4. Die Widerspruchsmarken sind für die folgenden Waren und Dienstleistungen geschützt:

Widerspruchsmarke 1:

Klasse 9: Logiciels téléchargeables permettant la surveillance et l'analyse de performances de canaux et de séquences vidéo par des créateurs de séquences vidéo; logiciels téléchargeables permettant à des créateurs de séquences vidéo de visualiser, de filtrer et de répondre à des commentaires de séquences vidéo, de recevoir des notifications, de mettre à jour des détails concernant des séquences vidéo et de gérer des listes de lecture; applications mobiles téléchargeables fournissant des programmes pour enfants en continu contenant une large gamme d'informations sur des sujets d'intérêt pour des enfants et pour leurs parents et accompagnateurs; logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de contenus multimédias numériques de jeux; logiciels informatiques téléchargeables pour la lecture et l'enregistrement de musique; logiciels informatiques téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels, à savoir musique, séquences vidéo et films cinématographiques; contenus musicaux, vidéo et audiovisuels dans le domaine des divertissements par le biais de services d'abonnement;

Klasse 35 : Services de magasins de vente au détail proposant des contenus audio, séquences vidéo, émoticônes, insignes, icônes, images, couleurs de polices et autres produits virtuels téléchargeables; services de parrainage promotionnel de jeux, joueurs et manifestations de jeux de hasard; services d'organisation, de promotion et d'animation d'expositions, de salons professionnels et d'événements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services d'animation de salons professionnels pour professionnels de l'industrie dans les domaines de la distribution et de la production de séquences vidéo en ligne, des contenus générés par l'utilisateur et de la publicité en ligne;

Klasse 41 : Services de divertissement sous forme de séries télévisées en continu et de films cinématographiques dans les domaines des comédies, des drames, de l'action, des variétés, de l'aventure et de l'animation; services de divertissement sous forme de développement, de création, de production, de distribution et de post-production de films de cinéma, d'émissions de télévision, d'événements spéciaux et de contenus de divertissement multimédia; production et distribution de films cinématographiques et émissions télévisuelles; services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours et d'ateliers dans le domaine de la création et de la production de séquences vidéo; services de production de films et de séquences vidéo; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations récréatives sociales; services éducatifs, animation de programmes dans le domaine de la distribution et de la production de séquences vidéo en ligne, des contenus générés par l'utilisateur et de la publicité en ligne; services d'animation de conférences éducatives pour professionnels de l'industrie dans le domaine de la stratégie publicitaire en ligne, de la distribution et de la production de séquences vidéo en ligne, et des contenus générés par l'utilisateur;

Klasse 42: Mise à disposition de portails de partage de séquences vidéo, à savoir sites Web proposant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le téléchargement de séquences vidéo en ligne par des utilisateurs de sites Web afin de les partager avec des tiers à des fins éducatives et de divertissement; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le taggage, la publication sur carnets Web (blogs), le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de supports électroniques, contenus multimédias, séquences vidéo, films cinématographiques, illustrations, images, textes, photos, contenus générés par l'utilisateur, contenus audio et informations par le biais d'Internet et d'autres réseaux de communication; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement en aval de musiques, vidéos et contenus audiovisuels; mise à disposition de technologies par le biais de sites Web permettant la transmission, la lecture en continu et le téléchargement par des utilisateurs de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels contenant des divertissements par le biais de services d'abonnement.

Widerspruchsmarke 2:

Klasse 35: Werbedienstleistungen für Andere; Werbedienstleistungen in Form von Online-Unterhaltung und -Ausbildung; Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Anteilen an multimedialen Inhalten via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke;

Klasse 38: Telekommunikation; elektronische Sende- und Übertragungsdienstleistungen (broad-casting Services), nämlich im Zusammenhang mit dem hochladen (uploading), versenden, aufzeigen, darstellen, indexieren und markieren (tagging), führen von Internet-Tagebüchern (blogging), verteilen oder anderweitig bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke; elektronische Sende- und Übertragungsdienstleistungen (broadcasting Services); Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich kontinuierliche Übertragung von audiovisuellen Daten über ein globales Computernetzwerk (webcasting Services); Verschaffen von Zugang zu einem Portal für einen gemeinsamen Zugriff auf Videos; Übermittlung von Nachrichten, Daten und Inhalten via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Verschaffen von Zugang auf Online-Foren, -Chat-rooms, -Journalen, -Tagebüchern, und Verschaffen von Zugang zu Programmen zur Administration von Diskussionsforen (listservers) im Zusammenhang mit der Übertragung von Nachrichten, Kommentaren und multimedialen Inhalten zwischen Anwendern; Übermittlung von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Texten, Fotos, Spielen, von Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen und Informationen via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Verschaffen von Zugang auf Online- Gemeinschafts- und Online-Diskussionsforen (online community

forums) für Anwender um Videos und andere multimediale Inhalte aufzugeben, zu suchen, einzusehen, zu teilen, zu kritisieren, zu bewerten, und zu erläutern; Verschaffen von Zugang auf eine elektronische Plattform zum Vertrieb und zur Verteilung von Ton- und Videosendungen über ein globales Computernetzwerk; Verschaffen von Zugang auf ein Portal für einen gemeinsamen Zugriff auf Videos für Unterhaltungs- und Ausbildungszwecke; Verschaffen von Zugang auf nicht herunterladbare Software;

Klasse 41: Erziehungs-, Ausbildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere elektronische Kommunikationsnetzwerke; Unterhaltungsdienstleistungen; Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen; Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen zur Darstellung und Darbietung von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Texten, Fotos, Spielen, von Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen, und verwandten Informationen via Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen im Zusammenhang mit hochladen (uploading), herunterladen, erfassen, versenden, aufzeigen, bearbeiten, abspielen, dem kontinuierlichen Übertragen (Streaming), ansehen, das vorab Anschauen (previewing), darstellen, indexieren und markieren (tagging), führen von Internet-Tagebüchern (blogging), verteilen, verarbeiten, vertreiben, veröffentlichen, abbilden, oder anderweitig bereitstellen von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Texten, Fotos, Spielen, von Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen, und Informationen via Internet oder andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von digitaler Video-, Ton- und Multimediaunterhaltung;

Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Software-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computern; Software-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software für das Hochladen, Herunterladen, Erfassen, Versenden, Aufzeigen, Bearbeiten, Abspielen, die kontinuierliche Übertragung (Streaming), Ansehen, das vorab Anschauen (previewing), Darstellen, Indexieren und Markieren (tagging), Führen von Internet-Tagebüchern (blogging), Verteilen, Verarbeiten, Vertreiben, Veröffentlichen, Abbilden, oder das anderweitige Bereitstellen von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Text, Fotos, Spielen, von Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen, und Informationen via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software, um das Teilen von multimedialen Inhalten und Ausführungen zwischen Anwendern zu ermöglichen; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software um Inhalt Providern zu ermöglichen, multimediale Inhalte nach zu verfolgen; digitale Online-Veröffentlichungsdienstleistungen; Beherbergung von multimedialen Inhalten für Andere (hosting multimedia content for others); Beherbergung von Webseiten für Dritte (Hosting); Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeit auf ein Portal für einen gemeinsamen Zugriff auf Videos für Unterhaltungs- und Ausbildungszwecke; Beherbergung von Webseiten (Hosting) im Zusammenhang mit multimedialen Unterhaltungs- und Ausbildungsinhalten für Andere.

5. Mit Verfügung vom 07.08.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
6. Mit Schreiben vom 07.11.2023 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme beantragte sie unter anderem die Teillöschung der angefochtenen Marke. Nach erfolgter Teillöschung (Publikation auf Swissreg vom 10.11.2023) lautet das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt:

Klasse 45: Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale; concessione di licenze di marchi registrati; monitoraggio di marchi (servizi legali); servizi di concessione di licenze.

7. Mit Verfügung vom 10.11.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
8. Mit Schreiben vom 20.11.2023 replizierte die widersprechende Partei und beantragte die Vereinigung der beiden Verfahren.
9. Mit Verfügung vom 21.11.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103523 und 103524 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke, die beiden Widerspruchsmarken sind praktisch identisch und werden, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, für teilweise gleichartige Dienstleistungen beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB [fig.]*, *IDB*, *ICB BANKING*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. 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 Widerspruchsmarken wurden am 08.12.2017 im internationalen Register eingetragen (Widerspruchsmarke 1) resp. am 30.07.2006 unter Berücksichtigung einer US-Priorität vom 30.01.2006 gemäss Art. 4 des Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ([PVÜ], SR 0.232.04) hinterlegt (Widerspruchsmarke 2). Die angefochtene Marke wurde am 31.12.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken 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. Zusammen mit der Einreichung der Stellungnahme zum Widerspruch hat die widerspruchsgegnersische Partei eine Teillöschung der angefochtenen Marke beantragt (Publikation auf Swissreg vom 10.11.2023). Im Umfang der erfolgten Löschung wird das Widerspruchsverfahren somit gegenstandslos (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.2.3 mit weiteren Hinweisen). Über die Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. V. hiernach) zu befinden.

IV. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. 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. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist nach erfolgter Teillöschung noch für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 45: Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale; concessione di licenze di marchi registrati; monitoraggio di marchi (servizi legali); servizi di concessione di licenze.
4. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt resp. eingetragen:
Widerspruchsmarke 1:
Klasse 9: Logiciels téléchargeables permettant la surveillance et l'analyse de performances de canaux et de séquences vidéo par des créateurs de séquences vidéo; logiciels téléchargeables permettant à des créateurs de séquences vidéo de visualiser, de filtrer et de répondre à des commentaires de séquences vidéo, de recevoir des notifications, de mettre à jour des détails concernant des séquences vidéo et de gérer des listes de lecture; applications mobiles téléchargeables fournissant des programmes pour enfants en continu contenant une large gamme d'informations sur des sujets d'intérêt pour des enfants et pour leurs parents et accompagnateurs; logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de contenus multimédias numériques de jeux; logiciels informatiques téléchargeables pour la lecture et l'enregistrement de musique; logiciels informatiques téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels, à savoir musique, séquences vidéo et films cinématographiques; contenus musicaux, vidéo et audiovisuels dans le domaine des divertissements par le biais de services d'abonnement;
Klasse 35 : Services de magasins de vente au détail proposant des contenus audio, séquences vidéo, émoticônes, insignes, icônes, images, couleurs de polices et autres produits virtuels téléchargeables; services de parrainage promotionnel de jeux, joueurs et manifestations de jeux de hasard; services d'organisation, de promotion et d'animation d'expositions, de salons professionnels et d'événements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services d'animation de salons professionnels pour professionnels de l'industrie dans les domaines de la distribution et de la production de séquences vidéo en ligne, des contenus générés par l'utilisateur et de la publicité en ligne;
Klasse 41 : Services de divertissement sous forme de séries télévisées en continu et de films cinématographiques dans les domaines des comédies, des drames, de l'action, des variétés, de l'aventure et de l'animation; services de divertissement sous forme de développement, de création, de production, de

distribution et de post-production de films de cinéma, d'émissions de télévision, d'événements spéciaux et de contenus de divertissement multimédia; production et distribution de films cinématographiques et émissions télévisuelles; services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours et d'ateliers dans le domaine de la création et de la production de séquences vidéo; services de production de films et de séquences vidéo; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations récréatives sociales; services éducatifs, animation de programmes dans le domaine de la distribution et de la production de séquences vidéo en ligne, des contenus générés par l'utilisateur et de la publicité en ligne; services d'animation de conférences éducatives pour professionnels de l'industrie dans le domaine de la stratégie publicitaire en ligne, de la distribution et de la production de séquences vidéo en ligne, et des contenus générés par l'utilisateur;

Klasse 42: Mise à disposition de portails de partage de séquences vidéo, à savoir sites Web proposant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le téléchargement de séquences vidéo en ligne par des utilisateurs de sites Web afin de les partager avec des tiers à des fins éducatives et de divertissement; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le taggage, la publication sur carnets Web (blogs), le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de supports électroniques, contenus multimédias, séquences vidéo, films cinématographiques, illustrations, images, textes, photos, contenus générés par l'utilisateur, contenus audio et informations par le biais d'Internet et d'autres réseaux de communication; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement en aval de musiques, vidéos et contenus audiovisuels; mise à disposition de technologies par le biais de sites Web permettant la transmission, la lecture en continu et le téléchargement par des utilisateurs de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels contenant des divertissements par le biais de services d'abonnement.

Widerspruchsmarke 2:

Klasse 35: Werbedienstleistungen für Andere; Werbedienstleistungen in Form von Online-Unterhaltung und -Ausbildung; Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Anteilen an multimedialen Inhalten via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke;

Klasse 38: Telekommunikation; elektronische Sende- und Übertragungsdienstleistungen (broadcasting Services), nämlich im Zusammenhang mit dem hochladen (uploading), versenden, aufzeigen, darstellen, indexieren und markieren (tagging), führen von Internet-Tagebüchern (blogging), verteilen oder anderweitig bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke; elektronische Sende- und Übertragungsdienstleistungen (broadcasting Services); Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich kontinuierliche Übertragung von audiovisuellen Daten über ein globales Computernetzwerk (webcasting Services); Verschaffen von Zugang zu einem Portal für einen gemeinsamen Zugriff auf Videos; Übermittlung von Nachrichten, Daten und Inhalten via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Verschaffen von Zugang auf Online-Foren, -Chat-rooms, -Journalen, -Tagebüchern, und Verschaffen von Zugang zu Programmen zur Administration von Diskussionsforen (listservers) im Zusammenhang mit der Übertragung von Nachrichten, Kommentaren und multimedialen Inhalten zwischen Anwendern; Übermittlung von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Texten, Fotos, Spielen, von Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen und Informationen via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Verschaffen von Zugang auf Online- Gemeinschafts- und Online-Diskussionsforen (online community forums) für Anwender um Videos und andere multimediale Inhalte aufzugeben, zu suchen, einzusehen, zu teilen, zu kritisieren, zu bewerten, und zu erläutern; Verschaffen von Zugang auf eine elektronische Plattform zum Vertrieb und zur Verteilung von Ton- und Videosendungen über ein globales Computernetzwerk; Verschaffen von Zugang auf ein Portal für einen gemeinsamen Zugriff auf Videos für Unterhaltungs- und Ausbildungszwecke; Verschaffen von Zugang auf nicht herunterladbare Software;

Klasse 41: Erziehungs-, Ausbildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere elektronische Kommunikationsnetzwerke; Unterhaltungsdienstleistungen; Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen; Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen zur Darstellung und Darbietung von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Texten, Fotos, Spielen, von

Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen, und verwandten Informationen via Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen im Zusammenhang mit hochladen (uploading), herunterladen, erfassen, versenden, aufzeigen, bearbeiten, abspielen, dem kontinuierlichen Übertragen (Streaming), ansehen, das vorab Anschauen (previewing), darstellen, indexieren und markieren (tagging), führen von Internet-Tagebüchern (blogging), verteilen, verarbeiten, vertreiben, veröffentlichen, abbilden, oder anderweitig bereitstellen von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Texten, Fotos, Spielen, von Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen, und Informationen via Internet oder andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von digitaler Video-, Ton- und Multimediaunterhaltung;

Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Software-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computern; Software-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software für das Hochladen, Herunterladen, Erfassen, Versenden, Aufzeigen, Bearbeiten, Abspielen, die kontinuierliche Übertragung (Streaming), Ansehen, das vorab Anschauen (previewing), Darstellen, Indexieren und Markieren (tagging), Führen von Internet-Tagebüchern (blogging), Verteilen, Verarbeiten, Vertreiben, Veröffentlichen, Abbilden, oder das anderweitige Bereitstellen von elektronischen Medien, multimedialen Inhalten, Videos, Filmen, Zeichnungen, Bildern, Text, Fotos, Spielen, von Anwendern erstellten Inhalten, Tonaufnahmen, und Informationen via Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetzwerke; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software, um das Teilen von multimedialen Inhalten und Ausführungen zwischen Anwendern zu ermöglichen; zur Verfügung stellen von nicht herunterladbarer Software um Inhaltprovidern zu ermöglichen, multimediale Inhalte nach zu verfolgen; digitale Online-Veröffentlichungsdienstleistungen; Beherbergung von multimedialen Inhalten für Andere (hosting multimedia content for others); Beherbergung von Webseiten für Dritte (Hosting); Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeit auf ein Portal für einen gemeinsamen Zugriff auf Videos für Unterhaltungs- und Ausbildungszweck; Beherbergung von Webseiten (Hosting) im Zusammenhang mit multimedialen Unterhaltungs- und Ausbildungsinhalten für Andere.

5. Betreffend die verbliebenen angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 45 argumentiert die widersprechende Partei in erster Linie, dabei handle es sich – ungeachtet der Einteilung in die Klasse 45 – nicht um eigentliche juristische Dienstleistungen. Vielmehr seien sie eher technischer und/oder administrativer Natur.
6. Dieser Sichtweise kann sich das IGE teilweise anschliessen. Denn einige dieser angefochtenen Dienstleistungen, nämlich "Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale" haben trotz ihres Gegenstandes "Domains" und trotz der Klammerbemerkung "(servizi giuridici)" keinen wirklich juristischen Bezug. Vielmehr werden solche Dienstleistungen, wie die widersprechende Partei korrekt ausführt, von denselben Anbietern erbracht, die auf ihren Webseiten auch sogenannten "Hosting-Dienstleistungen" und SaaS-Dienste im Angebot haben (vgl. diverse Internettreffer unter <https://www.hostpoint.ch/domains/domains.html>; <https://www.godaddy.com/de-ch/domains>; <https://www.hosttech.ch/domain-kaufen/>; <https://www.hoststar.ch/de/domains/registrieren>; <https://www.domain.ch/>; <https://www.green.ch/de/kmu/website-domain/registrieren>; <https://www.metanet.ch/de/domain-lexikon/domainregistrierung>; https://www.simplehosting.ch/de/domains/preise/?gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMkKacIrl6jhQMVPYCDBx2lPAO7EAAYAiAAEgJEqPD_BwE; <https://www.dropnet.ch/cloud/saas/>; <https://www.hostfactory.ch/vps/managed-vps/>; <https://www.novinet.ch/domains/business/>; abgerufen am 02.04.2024 und 08.04.2024). Eine Gleichartigkeit zwischen diesen angefochtenen Dienstleistungen und den von den beiden Widerspruchsmarke in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen – insbesondere den Hosting-Dienstleistungen (Widerspruchsmarke 2) und SaaS-Angeboten (Widerspruchsmarke 1) – kann deshalb bejaht werden. Denn sie werden von denselben Anbietern über dieselben Vertriebskanäle erbracht und richten sich entsprechend auch an dieselben Verkehrskreise. Dies trifft insbesondere auf die Dienstleistungen "

7. Bei den restlichen angefochtenen Dienstleistungen, nämlich "*concessione di licenze di marchi registrati; monitoraggio di marchi (servizi legali); servizi di concessione di licenze*" hingegen steht der juristische Aspekt im Vordergrund, wie das IGE bereits im auch von der widerspruchsgegnnerischen Partei zitierten Entscheid ausführte:
"Die angefochtene Lizenzierung ist im Wesentlichen eine juristische Dienstleistung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, die von Rechtsanwälten erbracht wird, die auf das Recht des geistigen Eigentums spezialisiert sind. Diese Dienstleistungen haben nichts mit den Dienstleistungen des Widersprechenden in den Kl. 35, 38 und 42 sowie den Waren in Kl. 9 gemeinsam, was eine Ähnlichkeit rechtfertigen würde. Die blosser Tatsache, dass die Lizenzierung Software oder Technologie betrifft, die ebenfalls Gegenstand der Dienstleistungen des Widersprechenden in Klasse 42 ist, reicht nicht aus, um eine Gleichartigkeit zwischen ihnen festzustellen. Die konkurrierenden Dienstleistungen sind von unterschiedlicher Natur und verfolgen andere Zwecke. Sie sind weder komplementär noch konkurrieren sie miteinander. Darüber hinaus werden sie normalerweise über verschiedene Vertriebskanäle angeboten, richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und stammen von verschiedenen Unternehmen." (zitiert im Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 101305, I. B. n. 15-16 – [fig.] / DECENT [fig.]).
8. Anders als Domainnamen, die relativ einfach mittels einer paar Mausklicks online erworben werden können, benötigt eine Lizenzierung in der Regel einen mehr oder weniger aufwändigen Lizenzvertrag, für dessen Abfassen juristische Kenntnisse, wenn auch nicht zwingend nötig, so doch von Vorteil sind. Solche Kenntnisse sind für die Erbringung von Informatikdienstleistungen jedoch nicht notwendig, weshalb sie nicht von denselben Anbietern erbracht werden; sie ergänzen sich auch in keiner Weise gegenseitig. Deren jeweilige Abnehmer gehen deshalb auch nicht davon aus, dass sie von denselben Anbietern erbracht werden.
9. Als letzte Dienstleistung wird auch das Markenmonitoring (*monitoraggio di marchi (servizi legali)*) angefochten. Auch dabei handelt es sich klarerweise um eine juristische Dienstleistung, die üblicherweise von auf geistiges Eigentum spezialisierten Anwaltskanzleien angeboten werden. Denn für eine erfolgreiche Markenstrategie benötigt es ein Minimum an Kenntnissen über Zeichenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit, um aus der grossen Menge an neuen Markeneintragungen diejenigen herausfiltern zu können, die effektiv problematisch sein könnten. Auch bezüglich dieser Dienstleistungen gilt dementsprechend, dass sie nicht von denselben Anbietern erbracht werden, sich nicht gegenseitig ergänzen und andere Abnehmer haben (vgl. Ziff. 8 hiavor).
10. Zwischen diesen klar als juristisch einzustufenden Dienstleistungen und den von den beiden Widerspruchsmarken beanspruchten technischen Dienstleistungen der Klasse 42 bestehen demnach keinerlei Berührungspunkte. Dasselbe trifft im Übrigen auch auf die anderen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 41 zu.
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Dienstleistungsgleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen "*concessione di licenze di marchi registrati; monitoraggio di marchi (servizi legali); servizi di concessione di licenze*" bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Daran ändert auch der seitens der widersprechenden Partei vorgebrachte Umstand nichts, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um starke Marken handle. Denn das Spezialitätsprinzip setzt auch sogenannte starken Marken punkto Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen klare Grenzen und sieht für sie keinen erweiterten Schutzzumfang als für normal kennzeichnungskräftige Zeichen vor (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – *Coolwater / cool water*).
12. Insoweit sich die widersprechende Partei auf den erweiterten Schutz einer berühmten Marke berufen möchte, so kann dieser im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden, da Art. 31 Abs. 1 MSchG ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG verweist, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1 und 6.1 mit Verweis auf BVGer B-6573/2016, E. 7 – *Apple [fig.]*, *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]*; BVGer B-2420/2020, E. 8.3 – *TISSOT [fig.] / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]*).

13. Für die übrigen Vergleichsdienstleistungen ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 "YOUTUBE" (Widerspruchsmarke 1) resp. "YouTube" (Widerspruchsmarke 2) und die kombinierte Wort-/Bildmarke ".YOUTUBER ((fig.))" (angefochtene Marke) 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).
3. Vorliegend handelt es sich bei der ovalen etikettenhaften Umrandung und dem einzelnen Punkt vor dem in reinen Grossbuchstaben gehaltenen Wort YOUTUBER um solch untergeordnetes, nicht kennzeichnungskräftiges Beiwerk. Der Zeichenvergleich kann somit auf die Wortelemente beschränkt werden.
4. 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.]*).
5. Die jüngere Marke übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig und ergänzt sie lediglich durch den Schlussbuchstaben "R" und durch das Hinzufügen eines Punktes am Wortanfang. Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke 2 in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten sind, während sie in der angefochtenen Marke in Grossbuchstaben ausgeführt sind, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*).
6. Die Widerspruchsmarken sowie die angefochtene Marke sind somit im Schriftbild praktisch identisch und auch fast gleich lang. Auf der klanglichen Ebene werden die beiden Zeichen auf Englisch und fast gleich ausgesprochen. Der Schlussvokal "E" in den Widerspruchsmarken wird nicht ausgesprochen, weshalb es sich um zweisilbige Zeichen handelt. Demgegenüber wird die angefochtene Marke wegen des Zusatzbuchstabens "R" am Ende dreisilbig ausgesprochen. Allerdings führt dies nicht zu einer deutlich anderen Aussprache, denn die Schlusssilbe "-er" ist wiederum nicht betont und fällt somit nicht stark ins Gewicht. Auch auf der klanglichen Ebene ist somit von einer grossen Ähnlichkeit auszugehen.
7. 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.).

8. Die Widerspruchsmarken bestehen aus dem Wort "YOUTUBE", das auch in die Bestandteile "you" und "tube" unterteilt werden kann, was sich insbesondere bei der Widerspruchsmarke 2 aufgrund der typografischen Gross-Kleinschreibung (YouTube) anbietet. Beim Element "you" handelt es sich um das Personalpronomen der zweiten Person Singular, welches mit "du", «ihr» oder "Sie" übersetzt wird (vgl. PONS online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/you#google_vignette; abgerufen am 05.04.2024). Das Element "Tube" bedeutet u.a. Röhre, Tube. In der amerikanischen Umgangssprache steht "tube" auch für Fernseher/Glotze, was aber weder Grundwortschatz noch Fachvokabular ist und somit weder von den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern noch von den Fachkreisen in der Schweiz verstanden wird (vgl. Pons, a.a.O., unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/tube?bidir=1>, abgerufen am 05.04.2024 und Klett, Grundwortschatz). Die Kombination "du Tube, du Röhre" ergibt keinen Sinn. Deshalb wird das Zeichen "YOUTUBE" kaum aufgeteilt, zumal es als Ganzes als Marke lexikalisch ebenfalls bereits erfasst ist: "Internetportal für Videofilme" (vgl. DUDEN online unter , abgerufen am 05.04.2024), "the name of a website that allows people "to show videos they have made" (CAMBRIDGE dictionary online unter https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/youtube#google_vignette, abgerufen am 05.04.2024), "upload a video of (someone or something) to the video-sharing website YouTube" (OXFORD dictionary online unter <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/youtube?q=YouTube>, abgerufen am 05.04.2024). Angesichts dessen ist anzunehmen, dass die Widerspruchsmarken in erster Linie in diesem Sinngehalt wahrgenommen werden.
9. Die jüngere Marke ".YOUTUBER" übernimmt diesen Sinngehalt weitestgehend. Durch die Endung "-R" wird jedoch aus der Webseite ein Nutzer dieser Webseite: eine "männliche Person, die über Youtube bestimmte, meist häufig abgerufene Videobotschaften verbreitet" resp. "a person who creates and uploads videos on the YouTube online video sharing service" (vgl. DUDEN online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/YouTuber>, sowie MERRIAM WEBSTER online unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/YouTuber>, abgerufen am 05.04.2024). Der Punkt vor dem Worтеlement "YOUTUBER" kann entweder als einfache, praxisgemäss nicht kennzeichnungskräftige Interpunktion (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.5) aufgefasst werden oder dazu führen, dass das Worтеlement danach als Top Level Domain verstanden wird. Auf den Sinngehalt des Worтеlementes haben die zwei Varianten jedoch keinen Einfluss. Es ist deshalb auch von einer grossen Ähnlichkeit auf der Ebene des Sinngehalts auszugehen.
10. Zusammenfassend ist die ausgeprägte Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen sowohl auf der phonetischen und der schriftbildlichen Ebene als auch punkto ihres Sinngehalts 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. Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder

weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

3. Die hier massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 42 und 45 werden grösstenteils nicht täglich in Anspruch genommen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzt und 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. Dementsprechend ist von einem zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6, vgl. auch BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW*; und BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple [fig.]*, *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]*; BVGer B-450/2017, E. 4 – *FM1 (fig.) / 1.FM.*). Teilweise ist sogar von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da sie sich in der Regel an ein Fachpublikum richten und dem Abschluss entsprechender Verträge in der Regel eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]*; BVGer B-6173/2018, E. 4.2 – *World Economic Forum [fig.] / Zurich Economic Forum [fig.]*; BVGer B-684/2017, E. 3.2 – *Quantex / Quantum CapitalPartners* und BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – *PALLAS / Pallas Seminare [fig.]*).
4. 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).
5. Den Widerspruchsmarken "YOUTUBE" (1) und "YouTube" (2) kann in der Bedeutung von "du Tube, du Röhre" in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die beiden Widerspruchsmarken sind somit mindestens normal kennzeichnungskräftig und verfügen über einen normalen Schutzzumfang.
6. Die widersprechende Partei macht geltend, bei ihren Widerspruchsmarken handle es sich um sehr bekannte, ja gar berühmte Marken. Abgesehen davon, dass ein allfälliger erweiterter Schutzzumfang einer berühmten Marke nicht im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann (vgl. IV. B. Ziff. 12 hiervor), kann auch die Frage, ob die Widerspruchsmarken aufgrund einer allfälligen Bekanntheit über einen erhöhten Schutzzumfang verfügen, vorliegend offengelassen werden. Denn für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr führt in casu ein allfällig erhöhter Schutzzumfang zu keinem anderen Ergebnis (vgl. Ziff. 7 hiernach).
7. Die Widerspruchsmarke "YOUTUBE" resp. "YouTube" wird telquel in die angefochtene Marke übernommen und wird aufgrund der minimalen Abweichung durch den lediglich einen einzelnen Schlussbuchstaben auch bei dieser auf Anhieb erkannt. Eine solche Übereinstimmung in Bestandteilen einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übereinstimmende Element oder die übernommene Widerspruchsmarke schwach sind und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden werden (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die jüngere Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke nur durch das Hinzufügen des Punktes am Wortanfang und des Endbuchstabens "R", was in Relation zum Gesamtzeichen geringfügig auffällt. Zwar verschmilzt das übernommene Zeichen zu einem neuen Wort, dieses hat jedoch praktische dieselbe Bedeutung wie die Widerspruchsmarken und weist einen klaren Bezug zu Letzteren auf.
8. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie im Sinngehalt ist der erforderliche Zeichenabstand zur erhöht kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die Vergleichsdienstleistungen der Klassen 42 und 45 mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. Ziff. 3 hiervor). Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden. Ein hoher

Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Falls das Publikum, insbesondere aufgrund des zusätzlichen Schlussbuchstabens "3" in der jüngeren Marke, die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

9. Der Widerspruch Nr. 103523 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 796716 ".YOUTUBER ((fig.))" für die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich *"Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale"* (Klasse 45), widerrufen.

V. 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen.
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig 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 angefochtene Marke wurde während des hängigen Widerspruchsverfahrens auf Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei teilweise gelöscht (vgl. I. Ziff. 6 und II. Ziff. 3 hiervor). Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren im Umfang dieser Teillöschung zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben werden. Aus den Akten geht vorliegend nicht hervor, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorgängig abgemahnt wurde und insoweit die teilweise Gegenstandslosigkeit zu verantworten hätte (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4). Zudem fällt ins Gewicht, dass der Widerspruch für die verbleibenden angefochtenen Waren der Klasse 45 lediglich teilweise, nämlich zu rund der Hälfte, gutgeheissen wird. Es sind daher keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widerspruchsverfahren Nr. 103532 und 103524 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Der Widerspruch in den Verfahren Nr. 103532 und 103524 wird im Umfang der während der hängigen Widerspruchverfahren erfolgten teilweisen Löschung der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

3.

Im Übrigen wird der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103523 und Nr. 103524 teilweise gutgeheissen.

4.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 796716 - ".YOUTUBER ((fig.))" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 45: Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale.

5.

Die Widerspruchsgebühren von zwei Mal CHF 800.00 verbleiben dem Institut.

6.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen und die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei die Hälfte der beiden Widerspruchsgebühren (d.h. insgesamt CHF 800.00) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 9. April 2024

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).