

## Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 103714 und 103715 in Sachen

United Airlines, Inc.  
233 South Wacker Drive, 11th Floor  
Chicago, IL 60606  
US-Vereinigte Staaten von Amerika

### Widersprechende Partei

vertreten durch

Dr. Lusuardi AG  
Kreuzbühlstrasse 8  
8008 Zürich

CH-Marke Nr. 369462 - UNITED

### gegen

SIXT SE  
Zugspitzstrasse 1  
82049 Pullach  
DE-Deutschland

### Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1748219 - united rentalsystem



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: IGE)

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationale Registrierung Nr. 1748219 «united rentalsystem» (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 31.08.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 33/2023 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

### Klasse 16

*Publications imprimées; produits d'imprimerie; brochures, circulaires, livrets, matériel publicitaire et promotionnel imprimé, articles de papeterie, livres, classeurs, chemises, calendriers, formulaires financiers, agendas, systèmes de stockage de fichiers (articles de bureau), carnets, articles de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement;*

### Klasse 39

*Transport; services d'agences de voyages; services d'organisation et de coordination de voyages organisés; services de guides de voyage; préparation de transports; services de réservation de voyages et préservation de billets; services d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec tous les domaines précités.*

2. Am 01.12.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 369462 «UNITED» (Widerspruchsverfahren Nr. 103714; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) und Nr. 654958 «UNITED» (Widerspruchsverfahren Nr. 103715; nachfolgend Widerspruchsmarke 2), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen sind:

CH-Marke Nr. 369462 (Widerspruchsmarke 1)

u.a.

### Klasse 16

*Papier, Pappe (Karton); Papeteriewaren, Verpackungsmaterial aus Papier für Haushalt und persönliche Zwecke; Papierservietten; Druckereierzeugnisse einschliesslich Bücher, Magazine, Broschüren, Reiseführer, Landkarten, Fotografien, Schreibmaterialien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff in Form von Umschlägen, Taschen und Folien; Spielkarten; alle vorgenannten Waren werden im Zusammenhang mit Dienstleistungen für Luftlinienpassagiere angeboten;*

CH Marke Nr. 654958 (Widerspruchsmarke 2)

### Klasse 39

*Beförderung von Personen auf dem Luftweg.*

4. Am 08.12.2023 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. Die widerspruchsgegnersiche Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Da die widerspruchsgegnersiche Partei innert gesetzter Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete, schloss das IGE mit Verfügungen vom 14.03.2024 die Instruktionsverfahren ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103714 und 103715 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die zwei Widerspruchsmarken sind identisch. 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](http://www.ige.ch) sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB*, *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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarken wurden am 25.10.1988 (Widerspruchsmarke 1) und am 12.11.2013 (Widerspruchsmarke 2) hinterlegt, die angefochtene Marke am 02.06.2023 mit einer britischen Teilpriorität vom 21.12.2022 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3).  
Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23<sup>bis</sup> AusFO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

## 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. Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 16

*Publications imprimées; produits d'imprimerie; brochures, circulaires, livrets, matériel publicitaire et promotionnel imprimé, articles de papeterie, livres, classeurs, chemises, calendriers, formulaires financiers, agendas, systèmes de stockage de fichiers (articles de bureau), carnets, articles de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement;*

Klasse 39

*Transport; services d'agences de voyages; services d'organisation et de coordination de voyages organisés; services de guides de voyage; préparation de transports; services de réservation de voyages et préservation de billets; services d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec tous les domaines précités.*

3. Die Widerspruchsmarken sind u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

CH-Marke Nr. 369462 (Widerspruchsmarke 1)

Klasse 16

*Papier, Pappe (Karton); Papeteriewaren, Verpackungsmaterial aus Papier für Haushalt und persönliche Zwecke; Papierservietten; Druckereierzeugnisse einschliesslich Bücher, Magazine, Broschüren, Reiseführer, Landkarten, Fotografien, Schreibmaterialien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff in Form von Umschlägen, Taschen und Folien; Spielkarten; alle vorgenannten Waren werden im Zusammenhang mit Dienstleistungen für Luftlinienpassagiere angeboten;*

CH Marke Nr. 654958 (Widerspruchsmarke 2)

Klasse 39

*Beförderung von Personen auf dem Luftweg.*

4. Der Waren- und Dienstleistungsvergleich ergibt Folgendes:

Waren der Klasse 16

Bei den angefochtenen Waren «*publications imprimées; produits d'imprimerie; brochures, circulaires, livrets, matériel publicitaire et promotionnel imprimé, livres, formulaires financiers*» (Klasse 16) handelt es sich um Druckereierzeugnisse resp. um Waren, die als Druckereierzeugnisse qualifiziert werden können, so dass zu den Waren «*Druckereierzeugnisse einschliesslich Bücher, Magazine, Broschüren, Reiseführer, Landkarten, Fotografien, Schreibmaterialien; alle vorgenannten Waren werden im Zusammenhang mit Dienstleistungen für Luftlinienpassagiere angeboten*» (Klasse 16) der Widerspruchsmarke – soweit sich diese im Verwendungszweck decken – Gleichheit besteht. Werden vorgenannte angefochtene Waren nicht im Zusammenhang mit Dienstleistungen für Luftlinienpassagiere angeboten, ist von starker Gleichartigkeit auszugehen, da es sich bei den Vergleichswaren um den identischen Produkttyp handelt, der einzig zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt wird.

Die angefochtenen Waren «*articles de papeterie, classeurs, chemises, calendriers, agendas, systèmes de stockage de fichiers (articles de bureau), carnets, articles de bureau*» (Klasse 16) sind als Papeteriewaren zu qualifizieren oder werden üblicherweise in Papeterien verkauft, so dass zu den Waren «*Papeteriewaren; alle vorgenannten Waren werden im Zusammenhang mit Dienstleistungen für Luftlinienpassagiere angeboten*» (Klasse 16) der Widerspruchsmarke wiederum – soweit diese im Verwendungszweck übereinstimmen – von Gleichheit auszugehen ist. Soweit sich die Vergleichswaren nur in der Bestimmung unterscheiden, besteht starke Warengleichartigkeit.

Zwischen den angefochtenen Waren «*matériel d'instruction et d'enseignement*» (Klasse 16) und den Waren «*Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); alle vorgenannten Waren werden im*

*Zusammenhang mit Dienstleistungen für Luftlinienpassagiere angeboten» (Klasse 16) der Widerspruchsmarke ist zumindest von starker Gleichartigkeit auszugehen; falls sich die Waren im Verwendungszweck decken, besteht sogar offensichtliche Gleichheit.*

#### Dienstleistungen der Klasse 39

Die Dienstleistung des Transports umfasst u.a. auch die entsprechenden Vorbereitungen sowie die entsprechende Beratung, zumal Beratungs- und Informationsdienstleistungen praxisgemäss stets den Klassen, auf die sich die Beratung resp. Information bezieht, zugeordnet werden (vgl. diesbezüglich Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.2).

Folglich kann zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «*Transport; préparation de transports; services d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec tous les domaines précités*» (Klasse 39) und den Dienstleistungen «*Beförderung von Personen auf dem Luftweg*» (Klasse 39) der Widerspruchsmarke – soweit sich diese decken – von Gleichheit ausgegangen werden. Soweit es sich beim angefochtenen Transport z.B. um solchen auf dem Landweg oder auf dem Wasser handelt und sich die Vergleichsdienstleistungen folglich in den Erbringungsgegebenheiten unterscheiden, besteht hochgradige Gleichartigkeit, da zumindest offensichtliche Übereinstimmungen hinsichtlich der Zweckbestimmung bestehen.

Reisebüros und Reiseleiter organisieren üblicherweise Reisen und den dazugehörigen Transport des Reisenden und nehmen die entsprechenden Reservationen vor. Wie bereits vorgängig ausgeführt, umfassen vorgenannte Tätigkeiten auch die entsprechenden Beratungs- und Informationsdienstleistungen. Somit ist zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «*services d'agences de voyages; services d'organisation et de coordination de voyages organisés; services de guides de voyage; services de réservation de voyages et préreservation de billets; services d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec tous les domaines précités*» (Klasse 39) und den Dienstleistungen «*Beförderung von Personen auf dem Luftweg*» (Klasse 39) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit auszugehen, da sich diese zum einen überschneiden und diese des Weiteren offensichtliche Schnittstellen hinsichtlich der Zweckbestimmung und des zu ihrer Erbringung erforderlichen Know-hows aufweisen.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen der Klassen 16 und 39 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 Wortmarken «UNITED» (Widerspruchsmarken 1 und 2) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «united rentalsystem» (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 angefochtene Marke ist mit dem Farbandspruch «bleu foncé et rouge» geschützt und kann folgendermassen wiedergegeben werden:



Die angefochtene Marke besteht aus dem in Kleinbuchstaben und in Blau gehaltenen englischen Wortelement «united», welches aufgrund der Grösse im Vordergrund steht. Festgestellt werden kann, dass oberhalb des Wortbestandteiles «united» ein roter sichelförmiger Halbkreis angebracht ist, welcher das Wortelement von den Buchstaben «i» bis «d» umfasst und aufgrund der Positionierung dazu führt, dass der Buchstabe «i» ohne Punkt dargestellt ist und der Endbuchstabe «d» verkürzt erscheint. Zudem sind die Anfangsbuchstaben «un» von «united» ohne Abstand abgebildet und teilen sich einen Schenkel. Das Wortelement «united» bleibt trotz der leichten grafischen Elemente ohne weiteres lesbar. Auch wird die rote Sichel einzig als teilweise etikettenhafte Umrahmung und folglich rein dekorativ wahrgenommen. Unterhalb des den Gesamteindruck prägenden Wortbestandteiles «united» wurde rechtsbündig das weitere, in Kleinbuchstaben und kleiner gehaltene englische Wortelement «rentalsystem» angebracht, das in Rot und Blau ausgeführt ist (rental: Rot; system: Blau). Dieses beschreibt teils einzig den Inhalt der beanspruchten Waren der Klasse 16 sowie das Erbringungsmittel der Dienstleistungen der Klasse 39 und kann daher als im Gesamteindruck vernachlässigbar qualifiziert werden.

5. Es kann mithin davon ausgegangen werden, dass der Fokus bei der angefochtenen Marke a priori auf dem aufgrund der Grösse insgesamt prägenden und als Wort lesbaren Element «united» liegen wird. Vorgenannter Zeichenbestandteil wird als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen und dient dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann.  
Des Weiteren ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarken 1 und 2 ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
6. 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; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
7. Beim Zeichenvergleich der den Gesamteindruck prägenden Wortelemente kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnersche Partei die Widerspruchsmarken 1 und 2 vollständig übernommen und mit der zusätzlich vorhandenen, aufgrund des teilweise gemeinfreien Charakters als untergeordnet einzustufenden Begriffskombination «rentalsystem» ergänzt hat.
8. Die Übereinstimmung der Widerspruchsmarken 1 und 2 mit dem insgesamt dominierenden und selbständig wahrgenommenen Wortbestandteil «united» der angefochtenen Marke führt dazu, dass die Vergleichszeichen aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten als ähnlich im Klang- und Schriftbild zu beurteilen sind.
9. 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.).

10. Semantisch bestehen die Widerspruchsmarken 1 und 2 aus dem englischen Begriff «UNITED», welcher mit «vereinigt, vereint» übersetzt wird (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/united>, eingesehen am 03.07.2024) und in den vorgenannten Bedeutungen zum englischen Grundwortschatz gezählt werden kann (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009).
11. Die angefochtene Marke weist als zusätzliches Element die englische Begriffskombination «rentalsystem» auf. «Rental» wird als Adjektiv a priori mit «Miet-» übersetzt (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/rental>, eingesehen am 03.07.2024). Da «rent» in der Bedeutung von «Miete» im KLETT als Grundwortschatz geführt wird, kann davon ausgegangen werden, dass das korrespondierende Adjektiv von den angesprochenen Abnehmerkreisen mehrheitlich auch verstanden wird. Zudem wird der weitere Begriff «system» in Analogie zum deutschen «System» u.a. in der Bedeutung von «Form einer wirtschaftlichen Organisation» aufgefasst (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/System>, eingesehen am 03.07.2024). Insgesamt wird das Zeichenelement «rentalsystem» daher am ehesten mit dem Bedeutungsgehalt von «Mietsystem» assoziiert. Als Ganzes kommt der angefochtenen Marke mithin die Bedeutung von «vereinigt Mietsystem» oder «vereinigtes Mietsystem» zu.
12. Selbst wenn seitens der Konsumenten eine fehlende Übereinstimmung in den Bedeutungsgehalten der Vergleichszeichen festgestellt wird, weisen diese das korrespondierende und im Gesamteindruck im Vordergrund stehende Element «UNITED / united» auf, so dass keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen sind, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren und Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen werden beide für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 39 beansprucht. Waren der Klasse 16 werden zwar nicht täglich, aber mit einer gewissen Regelmässigkeit und deshalb mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102316, III. D. Ziff. 3 – ARTHAUS (fig.) / ARTHOUSE CNMA, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, eingesehen am 03.07.2024). Bei den strittigen Dienstleistungen der Klasse 39 besteht ein normaler Aufmerksamkeitsgrad (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102259, III. D. Ziff. 2 – Scout24 (fig.) / Xscout24 (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, eingesehen am 03.07.2024).

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. Die Widerspruchsmarken 1 und 2 bestehen aus dem englischen Begriff «UNITED», welcher den angesprochenen Abnehmerkreisen in den Bedeutungen von «vereinigt; vereint» bekannt ist. «UNITED» stellt keine übliche Bezeichnung für eine Kapitalgesellschaft dar – im Gegensatz zu z.B. LIMITED (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Limited>, eingesehen am 03.07.2024) – und bleibt daher im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 39 ergänzungsbedürftig. Insbesondere muss interpretiert werden, wer oder was in vereinter oder vereinigter Form vorliegt und mit wem oder was diese Vereinigung eingegangen worden ist. Folglich kann den Widerspruchsmarken 1 und 2 in der Bedeutung von «vereinigt; vereint» mit den in casu relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 39 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarken 1 und 2 verfügen somit für vorgenannte Waren und Dienstleistungen über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).  
 Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «united». Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich im bei der jüngeren Marke zusätzlich vorhandenen, als teilweise gemeinfrei zu qualifizierenden Zeichenbestandteil «rentalsystem», der als untergeordnet einzustufenden unterschiedlichen Gross-/Kleinschreibung und der rein dekorativ wahrgenommenen grafischen Ausgestaltung. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen am identisch vorhandenen, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «UNITED / united» orientieren werden.
7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. (stark) gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker von den Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
8. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen im Zeichenelement «UNITED / united» der Vergleichszeichen sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Durch die Übernahme des identisch vorhandenen Zeichenbestandteils «UNITED», welcher im jüngeren Zeichen aufgrund des Zeichenaufbaus («rentalsystem» ist unterhalb platziert), der farblichen Aufteilung (Blau-Rot) und der Grösse ohne weiteres als eigenständiges Element wahrgenommen wird, entsteht trotz des im jüngeren Zeichen weiter vorhandenen Bestandteiles «rentalsystem» und der nur dekorativ wahrgenommenen Graphik unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig als kleingeschriebene, grafisch ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarken, die mit dem Hinweis auf den thematischen Inhalt der Produkte oder das Erbringungsmittel der Dienstleistungen präzisiert worden ist. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
9. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den Zeichen, aufgrund der grafischen Ausgestaltung resp. des Zusatzes «rentalsystem», erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren und -dienstleistungen die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
10. Die widersprechende Partei machte geltend, dass es sich bei ihr um eine, auch in der Schweiz wohlbekannte Fluggesellschaft («UNITED AIRLINES») handle, welche von einer Vielzahl der angesprochenen Verkehrskreise als Verkehrsmittel benutzt werde, um in die USA zu fliegen. Somit dürfe den Marken der Widersprechenden auch eine gewisse Bekanntheit unterstellt werden.

Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarken im Bereich der fraglichen Waren und Dienstleistungen über einen erweiterten Schutzzumfang verfügen, offen gelassen werden und es erübrigen sich diesbezüglich weitere Ausführungen.

11. Unter Annahme einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarken, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.
12. Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 103714 und 103715 werden daher gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1748219 «united rentalsystem» (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für alle Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen «Transport; services d'agences de voyages; services d'organisation et de coordination de voyages organisés; services de guides de voyage; préparation de transports; services de réservation de voyages et préservation de billets; services d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec tous les domaines précités» (Klasse 39) verweigert.

## V. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben dem IGE (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 IGE 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 bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine 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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Die beiden, in einer einzigen Widerspruchsschrift eingereichten Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind identisch. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Widersprüche gegen die gleiche Marke einreichte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat ihr die widerspruchsgegnerische Partei die Widerspruchsgebühren in der Höhe von insgesamt CHF 1'600.00 zu erstatten. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei daher CHF 2'800.00 zu bezahlen.

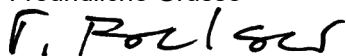
Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.  
Die Widerspruchsverfahren Nr. 103714 und 103715 werden in einem Verfahren vereinigt.
3.  
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103714 und 103715 wird gutgeheissen.
4.  
Der internationalen Registrierung Nr. 1748219 «united rentalsystem» (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert:  
Klasse 16  
*alle beanspruchten Waren;*  
Klasse 39  
*Transport; services d'agences de voyages; services d'organisation et de coordination de voyages organisés; services de guides de voyage; préparation de transports; services de réservation de voyages et préservation de billets; services d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec tous les domaines précités.*
5.  
Der internationalen Registrierung Nr. 1748219 «united rentalsystem» (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 41 sowie die beanspruchten Dienstleistungen «*entreposage; service de location de véhicules terrestres, de remorques, de cycles, ainsi que de leurs parties et garnitures; services de location de tous types, tous pour véhicules; services de transport par voiture; stockage, livraison et récupération de véhicules; service de location de dispositifs antidérapants, porte-bagages, filets porte-bagages, porte-skis et porte-cycles, tous pour véhicules terrestres; services de réservation de véhicules; services de chauffeurs, limousines et taxis; mise à disposition d'installations pour parcs de stationnement; services de remorquage de véhicules; récupération de véhicules; sauvetage de véhicules à moteur; services d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec tous les domaines précités*» (Klasse 39) definitiv gewährt (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire au sens de la règle 18ter.2)ii) Rex).
6.  
Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem IGE.
7.  
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (einschliesslich dem Ersatz zweier Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
8.  
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23<sup>bis</sup> AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 4. Juli 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

### **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).