

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103855 in Sachen

Swiss International Air Lines AG
Malzgasse 15
4052 Basel

Widersprechende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 717689 - SWISS ((fig.))



gegen

Store One AG
Baarerstrasse 79
6300 Zug

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 806717 - int.swiss ((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 CH-Marke Nr. 806717 "int.swiss ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 29.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Dienstleistungen eingetragen:
39 Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
2. Am 28.02.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 717689 "SWISS ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
39 Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren; Buchungen von Reisen; Veranstaltung von Reisen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.
4. Mit Verfügung vom 29.02.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 16.04.2024 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12.07.2016, die angefochtene Marke am 28.11.2023 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 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 Dienstleistungen eingetragen:
 39 *Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.*
 3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 39 *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren; Buchungen von Reisen; Veranstaltung von Reisen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft*
 4. Die Dienstleistung *Veranstaltung von Reisen* wird von beiden Marken identisch beansprucht.
 5. Die jüngere Marke beansprucht den Oberbegriff *Transportdienstleistungen*. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Personen- und Warentransportdienstleistungen sind eingeschränkt auf die Erbringung durch eine Fluggesellschaft. Insoweit die angefochtenen Transportdienstleistungen ebenfalls durch eine Fluggesellschaft erbracht werden, besteht Dienstleistungsidentität. Betreffend Transportdienstleistungen, die auf der Strasse oder Schiene bzw. durch Schiffe erbracht werden, besteht aufgrund der gleichen Zweckbestimmung, des Austauschverhältnisses, dem zur Erbringung notwendigen fachtechnischen Know-hows sowie der oftmals gleichen Abnehmerkreise hochgradige Gleichartigkeit.
 6. Die angefochtene Dienstleistung *Verpackung und Lagerung von Waren* ist klar gleichartig zu *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren* der Widerspruchsmarke. Diese konkurrierenden Dienstleistungen stehen in einem Ergänzungsverhältnis, in dem die eine Dienstleistung der anderen vorausgeht. Zudem bieten Logistik- bzw. Transportunternehmen regelmässig auch Lagerdienstleistungen an (vgl. z.B. die Freight Logistic AG, auf www.freightlog.ch, abgerufen am 07.08.2024).
 7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "SWISS ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "int.swiss ((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. Bei der Widerspruchsmarke besteht das figurative Element aus einem weissen Kreuz in der Dimension eines Schweizer Kreuzes auf einem roten Hintergrund. Während die beiden horizontalen Linien parallel verlaufen, verlaufen die vertikalen Linien schräg und nicht parallel. Diese Gestaltung erinnert an die Form einer Heckflosse eines Flugzeuges.
4. Das figurative Element des jüngeren Zeichens besteht aus einer viereckigen Anordnung von vier roten Quadraten. Die Fläche zwischen diesen roten Quadraten weist keinen Farbanspruch auf. In Kombination mit dem Worтеlement "swiss" kann dieses grafische Element von den angesprochenen Abnehmerkreisen als stilisiertes Schweizer Kreuz verstanden werden. Weiter weisen die Worтеlemente unterschiedliche

Schriftstärken auf und der I-Punkt von "int" sowie der Punkt zwischen den Wortelementen ist in Rot gehalten. Sowohl die Anordnung der vier Quadrate beim jüngeren Zeichen wie auch der Hintergrund des Schweizer Kreuzes der Widerspruchsmarke vermögen je den Gesamteindruck der im Konflikt stehenden Zeichen zu beeinflussen. Es kann mithin nicht von blosser untergeordnetem figurativem Beiwerk ausgegangen werden. Entsprechend können diese figurativen Elemente im nachfolgenden Zeichenvergleich nicht vernachlässigt werden.

5. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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; BGE in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Die Widerspruchsmarke setzt sich aus fünf, die angefochtene Marke aus acht Buchstaben zusammen. Das jüngere Zeichen übernimmt das Wortelement "swiss" der älteren Marke und setzt das Wortelement "int" vor das Element "swiss". Zwischen den Wortelementen findet sich noch ein Punkt. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGE B-4728/2014, E. 5.3.1 – WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGE B-953/2013, E. 2.3 – CIZELLO / SCIELO). Durch die Übernahme des Elementes "swiss" bestehen trotz unterschiedlicher Anzahl Buchstaben zwangsläufig Ähnlichkeiten im Schriftbild.
6. Zwar weist das angefochtene Zeichen am besonders prägenden Zeichenanfang eine zusätzliche Silbe auf (int). Bedingt durch das beiden Zeichen gemeinsame Element "swiss" bestehen praxisgemäss auch Ähnlichkeiten im Klang.
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. Der englische Begriff "swiss" bedeutet als Substantiv *Schweizer*, als Adjektiv *schweizerisch*. Dem Element "int." kommen gemäss Duden folgende Bedeutungen zu: *integer, intensiv, interessant, intern* oder *international* (vgl. Wörterbuch Duden, auf www.munzinger.de, abgerufen am 07.08.2024). Diese Bedeutungen des Zeichenelements "int." vermögen hingegen den Bedeutungsgehalt von "swiss" nicht zu verändern. Somit bestehen bezüglich der Wortelemente auch Übereinstimmungen im Sinngehalt.
9. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte dieser Zeichenelemente auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2). Während das grafische Element der Widerspruchsmarke unmissverständlich als leicht abgeänderte Variante des Schweizer Kreuzes wahrgenommen wird, gilt dies nicht auch für die jüngere Marke. Deren grafisches Element wird erst in Kombination mit dem Wortelement "swiss" und durch gedankliche Ergänzung mit einem weissen Hintergrund von den Abnehmern als Variante eines Schweizer Kreuzes wahrgenommen.
10. Die beiden Konfliktzeichen stimmen insoweit überein, als beide figurativen Elemente als Gestaltungsvariante des Schweizer Kreuzes wahrgenommen werden können. Dieser Übereinstimmung im Bildmotiv stehen hingegen die klar ungleichen Gestaltungen entgegen. Während das grafische Element der Widerspruchsmarke mit seinem klar definierten roten Hintergrund an eine Flugzeugheckflosse erinnert, verfügt das jüngere Zeichen über keinen umrandeten Hintergrund. Die quadratische Anordnung der vier roten Quadrate bewirkt zwar in Kombination dem Wortelement "swiss" den Eindruck, dass in der Mitte des figurativen Elements ein weisses Kreuz zu sehen ist. Das beiden Zeichen gemeinsame Motiv "Schweizer Kreuz" wird somit gestalterisch auf klar unterschiedliche Weise umgesetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung kann dabei das angefochtene Zeichen nicht als blosser Bearbeitung des Bildelements der

Widerspruchsmarke qualifiziert werden. Die Übereinstimmungen in den Bildelementen beschränken sich somit auf das Motiv.

11. Ob die festgestellten Zeichenähnlichkeiten das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen, gilt es in der Folge 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 Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und 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 Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Dienstleistungen im Bereich des Transports können sich sowohl an Durchschnittsabnehmer als auch an spezialisierte Fachleute richten. Es ist von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. hierzu etwa Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 100536, III. E. Ziff. 2 – UBER / Über den Tellerrand, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).
3. 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).
4. Dem Worтеlement "SWISS" der Widerspruchsmarke kommt in der Bedeutung von "schweizerisch" in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen ein direkt beschreibender Sinngehalt zu. Das Schweizer Kreuz ist praxisgemäss ebenfalls nicht unterscheidungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4.1.1.1). Zudem vermag die durch die schräg verlaufenden Linien bedingte Abweichung von einem Schweizer Kreuz den Gesamteindruck des Zeichens nicht wesentlich zu beeinflussen, so dass die Widerspruchsmarke einzig gestützt auf Verkehrsdurchsetzung eingetragen wurde.
5. Aus dem Umstand, dass das Institut die Widerspruchsmarke ohne Einreichung umfassender Durchsetzungsbelege als im Verkehr durchgesetzte Marke eingetragen habe, schliesst die widersprechende Partei, dass auch das Institut von deren grossen Bekanntheit im Zusammenhang mit Flugdienstleistungen ausgegangen sei (Widerspruchsschrift, Rz. 15).
6. Wie die widersprechende Partei zu Recht ausführt, beurteilt sich die Kennzeichnungskraft sog. "durchgesetzter Marken" gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke als "durchgesetzte Marke" gibt daher noch keine Auskunft über deren Schutzzumfang. Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzzumfang (vgl. Richtlinien Teil 6, Ziff. 6.7 mit Verweis auf RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.); vgl. auch Ralph Schlosser/Claudia Maradan, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Bâle 2013, N. 48 ad Art. 3 LPM). Das Bundesverwaltungsgericht präzisiert weiter, dass einem ursprünglich im Gemeingut stehenden Zeichen, das aufgrund Verkehrsdurchsetzung registriert wurde, grundsätzlich zwar normale Kennzeichnungskraft zukomme. Es sei hingegen nicht ausgeschlossen, dass der Schutzzumfang ausnahmsweise schwach bleibe

- (BVGer B-361/2021, E. 2.3 – Valser (fig.) / Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu). Unter Verweis auf Marbach, SIWR III/1, N 984 ff. hält das Bundesverwaltungsgericht schliesslich in einem weiteren Entscheid fest, dass auch bei einer im Verkehr durchgesetzten Marke die Beurteilung der Kennzeichnungskraft im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung vorzunehmen sei, wobei eine durchgesetzte Marke von schwach über normal bis stark sein könne (BVGer B-2521/2021, E. 7.3 – MICASA / SWICASA). Diese Auffassung deckt sich denn auch mit der Praxis des Instituts (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
7. Mit der Eintragung auf der Basis Verkehrsdurchsetzung steht somit fest, dass die ältere Marke zumindest über ein Minimum an Kennzeichnungskraft verfügt. Ob der Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei gefordert, erhöhte Kennzeichnungskraft mit einem entsprechend erweiterten Schutzzumfang zukommt, gilt es in der Folge zu prüfen. Bezüglich des Schutzzumfangs muss weiter beachtet werden, dass dieser durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen). Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Begriff "SWISS" und damit in einer direkt beschreibenden Angabe sowie dem Schweizer Kreuz, das ebenfalls zum Gemeingut zählt.
 8. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
 9. Die widersprechende Partei macht geltend, die Widerspruchsmarke geniesse aufgrund einer langjährigen intensiven Benutzung über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Zur Untermauerung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke hat sie folgende Belege eingereicht:
 - Beilage 6 Pressemitteilung vom 18. August 2011
 - Beilage 7 Flughafen Zürich: Passagierzahlen
 - Beilage 8 SRF Bericht Mai 2023
 - Beilage 9 Artikel in 20 Minuten vom 13. Oktober 2023
 - Beilage 10 ChatGPT
 10. Die widersprechende Partei führt aus, dass es sich bei ihr um die grösste Fluggesellschaft der Schweiz handle, die seit 2011 unter der Widerspruchsmarke ihre Reisedienstleistungen anbiete. Im Jahr 2023 seien 28.9 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen und hätten somit die Widerspruchsmarke wahrgenommen, auch wenn sie mit einer anderen Fluggesellschaft geflogen seien. Auf der Webseite der widersprechenden Partei sei die Widerspruchsmarke auf jeder einzelnen Seite abgebildet, so dass die Abnehmer, welche die Flüge online direkt buchen würden, diese wahrnehmen würden. Auch würde die Bezeichnung "SWISS" ohne figurativen Zusatz im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen im mündlichen wie auch im schriftlichen Verkehr mit der Widersprechenden in Verbindung gebracht. Sie verweist diesbezüglich auf die Berichterstattung im Fernsehen und den Printmedien sowie auf die Verwendung von ChatGPT 3.5 betreffend die Frage nach "Artikel über Swiss". Die widersprechende Partei geht davon aus, dass die Widerspruchsmarke im Bereich der Transport- und Reiseveranstaltungsdienstleistungen über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt (Widerspruchsschrift, Rz. 23)
 11. Alleine gestützt auf die eingereichten Beweismittel kann eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zwar nicht erstellt werden, da diesen Belegen keine Hinweise auf den Markengebrauch entnommen werden können. Es ist hingegen institutsnotorisch, dass die Widerspruchsmarke im Bereich der von ihr beanspruchten *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren* auf dem Gebiet der Schweiz über eine hohe Bekanntheit verfügt. Die generische Bezeichnung "Swiss" hat denn auch Eingang in den Duden gefunden und wird dort mit dem Eintrag "Luftfahrtgesellschaft der Schweiz" geführt (vgl. Universalwörterbuch Duden, auf www.munzinger.de, abgerufen am 21.08.2024). Die Schweiz verfügt einzig über eine grosse Luftfahrtgesellschaft, die kontinental und interkontinental tätig ist. Sie gehört zu den 500 grössten Unternehmen der Schweiz (vgl. die Online Enzyklopädie Wikipedia, auf <https://de.wikipedia.org>, abgerufen

am 21.08.2024). Wie die widersprechende Partei geltend macht, bietet sie ihre Transportdienstleistungen auf ihrer Webseite unter der Widerspruchsmarke an. Durch den intensiven Gebrauch der Widerspruchsmarke verfügt sie somit über eine hohe Bekanntheit für *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren*. Zwar kann eine erhöhte Bekanntheit auch auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen. Es braucht aber eine enge Gleichartigkeit (vgl. BVGer B-2583/2018, E. 6.4.1 - Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.) mit weiteren Verweisen). Die weiter von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen *Buchungen von Reisen* sowie *Veranstaltung von Reisen* stehen wohl in einem sachlogischen Zusammenhang mit *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren*. Zu beachten gilt es hingegen, dass eine Fluggesellschaft, die Transportdienstleistungen erbringt, selber keine Reisen veranstaltet inklusive Übernachtungen und möglichen Sightseeing-Programmen. Für die Dienstleistung *Buchungen von Reisen* gilt, dass Fluggesellschaften diese im Sinne einer Hilfsdienstleistung für die Inanspruchnahme der von ihr selber angebotenen Transportdienstleistungen anbieten. Dabei geht es aber um die Buchung ihrer eigenen Transportdienstleistung und nicht um Transportdienstleistungen von Dritten. Es handelt sich somit bei der von der widersprechenden Partei angebotenen Dienstleistung nicht um eine selbständig kommerzialisierte Dienstleistung. Die von der Rechtsprechung geforderte Voraussetzung "eng benachbart" ist somit nicht gegeben. Dementsprechend ist die Widerspruchsmarke einzig für *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren* stark kennzeichnungskräftig. Dabei liegt die Kennzeichnungskraft in der Kombination des Wortelements "SWISS" mit dem als Heckflosse gestalteten Schweizer Kreuz. Der entsprechend hohe Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erstreckt sich somit sowohl auf das figurative Element der angefochtenen Marke sowie deren Element "swiss".

12. Aufgrund des Gemeingutcharakters der Elemente "swiss" und des Schweizer Kreuzes muss es der Inhaberin der angefochtenen Marke zwar grundsätzlich unbenommen sein, auf die schweizerische Herkunft ihrer Dienstleistungen hinweisen zu können. Sie hat aber für genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prioritätsälteren Marke "SWISS (fig.)" im Bereich derjenigen Dienstleistungen zu schaffen, für welche letztere einen hohen Schutzzumfang genießt (vgl. in diesem Sinne BGE 117 II 3421, E. 4 – Valser).
13. Dies ist in casu aus folgenden Gründen nicht der Fall: das angefochtene Zeichen übernimmt das Element "swiss" trotz fehlendem Farbanspruch mit nahezu identischem Schriftbild und kombiniert dieses Element mit einer Grafik, die in Verbindung mit dem Wortelement "swiss" als Schweizer Kreuz angesehen werden kann. Die angesprochenen Abnehmerkreise können somit der Gefahr unterliegen, die jüngere Marke in Verbindung mit der Widerspruchsmarke zu bringen. Es besteht somit die Gefahr, dass das Publikum in Anbetracht der Gleichheit der Transportdienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke einen grossen Schutzzumfang genießt, falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Bezüglich die angefochtenen *Transportdienstleistungen*, für welche die Widerspruchsmarke einen hohen Schutzzumfang genießt, hält die angefochtene Marke somit den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand nicht ein.
14. Anders verhält es sich hingegen bezüglich die ebenfalls angefochtenen Dienstleistungen *Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen*. Die institutsnotorisch hohe Bekanntheit für *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren* strahlt weder auf die weiter von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen noch auf diese angefochtenen Dienstleistungen aus (vgl. oben III. D. Ziff. 11). Für diese Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist somit von der originären, schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen.
15. Die Übereinstimmungen beschränken sich in casu auf das Wortelement "SWISS" sowie die grafischen Elemente. Betreffend die figurativen Elemente gilt es zu beachten, dass Übereinstimmungen im Motiv zulässig sind, sofern sich das angefochtene Bildelement als eigständige Gestaltung des gleichen Motivs präsentiert (vgl. oben III. C. Ziff. 9). Dies ist in casu der Fall. Da die Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen *Buchungen von Reisen; Veranstaltung von Reisen* über keinen erhöhten Schutzzumfang verfügt, genügen die gestalterischen Unterschiede, um den Anforderungen an den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand in Verbindung mit den angefochtenen Dienstleistungen *Verpackung und Lagerung von Waren* sowie *Veranstaltung von Reisen* zu genügen. Dies gilt auch für den Vergleich zwischen *Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, nämlich Transport von Personen und Waren* der

Widerspruchsmarke und den weiter angefochtenen Dienstleistungen, weil der erhöhte Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sich nicht auf gleichartige Dienstleistungen ausdehnen kann.

16. Das Worтеlement "SWISS", das eine direkte Herkunftsangabe darstellt, untersteht grundsätzlich einem Freihaltebedürfnis (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 12.1.2; BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SWISS ROMANDE). Mitbewerber sind denn auch darauf angewiesen, auf die schweizerische Herkunft ihrer Dienstleistungen hinweisen zu können. Zahlreiche gleichwertige Alternativen zum Adjektiv "SWISS" bestehen denn auch nicht. Die Übereinstimmung im Begriff "SWISS" betrifft somit ein schwaches Zeichenelement. Ohne erhöhten Schutzzumfang müsste eine übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile vorliegen, die den Gesamteindruck beeinflusst, um trotzdem eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). In casu liegt hingegen keine übereinstimmende Position des schutzunfähigen Elements "SWISS" vor. Die alleinige Tatsache, dass bei beiden Konfliktzeichen das Element "SWISS" am Zeichenende steht, vermag noch keine übereinstimmende Zeichenposition zu begründen, zumal sich beim jüngeren Zeichen das Element SWISS unmittelbar an das Element "int." anschliesst. In Kombination mit dem Satzzeichen kann "swiss" denn auch als TopLevelDomain verstanden werden.
17. Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass trotz teilweise Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit aufgrund des reduzierten Schutzzumfanges des gemeinsamen Elements "SWISS" die Unterschiede auf der Ebene der Zeichenähnlichkeit genügen, so dass in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen *Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen* weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht.
18. Der Widerspruch Nr. 103855 wird demnach teilweise gutgeheissen und die angefochtenen CH-Marke Nr. 806717 "int.swiss ((fig.))" für die *Transportdienstleistungen* widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens 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 einzig teilweise, nämlich betreffend eine von drei angefochtenen Dienstleistungen, durchgedrungen. Die widerspruchsgegnnerische Partei war weder vertreten noch hat sie sich aktiv am Verfahren beteiligt. Das teilweise Obsiegen der widersprechenden Partei rechtfertigt die Zusprechung einer reduzierten Parteientschädigung. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch Nr. 103855 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die CH-Marke Nr. 806717 "int.swiss ((fig.))" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

39 *Transportdienstleistungen.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (inkl. die Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. August 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).