



Urteil vom 5. Februar 2014

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Alfred R. **Stielau-Pallas**,
5 The Gem, NZ-Pauanui Beach 3546,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hanspeter Geissmann,
TMS Trademark Service AG, Mellingerstrasse 2a,
Postfach 2006, 5402 Baden,
Beschwerdeführer,

gegen

Klinik Pallas AG,
Louis Giroud-Strasse 20, 4600 Olten,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Frick,
Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236,
8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 2. Mai 2012 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11277 betreffend den Schweizer Marken
Nr. 551 341 PALLAS / Nr. 600 823 Pallas Seminare (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 600 823 Pallas Seminare (fig.) von Herrn Alfred Stielau-Pallas wurde am 19. Mai 2010 hinterlegt und erstmals auf Swissreg am 27. Mai 2010 veröffentlicht. Die Marke hat folgendes Aussehen



und wurde mit dem nachstehenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinterlegt:

Klasse 9: Tonträger; DVDs; Videoaufzeichnungen.

Klasse 16: Bücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Tagebücher.

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Dienste im Bereich der Unterhaltung, Erziehung und Ausbildung, eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen elektronischen Netzwerken; Ausbildung; Publikation und Vermietung von Erziehungs- und Ausbildungsmitteln; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und andern Informationsträgern, auch via Telekommunikationsnetzwerke; On-line Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Videofilmproduktion; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien, Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren.

B.

Am 27. August 2010 erhob die Klinik Pallas AG beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) gestützt auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 551 341 "PALLAS" Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Widerspruchsmarke ist am 07. August 2006 für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt worden:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien; ätherische Öle, Mittel und Öle zur Körper- und Schönheitspflege; Schönheitsmasken; Mittel zur Gesundheitspflege mit kosmetischer Wirkung; Haarwässer; Zahnputzmittel.

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmassen und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Arzneimittel für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; chirurgische Gewebe und

Implantate; Augenklappen und Augenmasken für medizinische Zwecke; Reinigungsmittel für Kontaktlinsen.

Klasse 9: Brillen, Brillenetuis, Brillenfassungen und -gestelle, Brillengläser; Kontaktlinsen, Kontaktlinsenetuis.

Klasse 10: Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne; künstliche chirurgische Implantate; künstliche Haut für chirurgische Zwecke; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; Koffer für Ärzte und Chirurgen; Massagegeräte für die Schönheitspflege; künstliche Linsen für chirurgische Implantationen.

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; organisatorische Beratung bei Geschäftsführungen und Unternehmensverwaltungen.

Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Rechtsberatung und -vertretung.

Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.

Klasse 44: Dienstleistungen von Kliniken; ärztliche Versorgung; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienstleistungen der Augenheilkunde; Gesundheits- und Schönheitspflege; Schönheits- und plastische Chirurgie; Implantatchirurgie, Laserbehandlungen, kosmetische Operationen und Lidkorrekturen; Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflege- und Schönheitsprodukten, Kosmetika und Parfümeriewaren.

Zur Begründung des Widerspruches führte die Klinik Pallas AG im Wesentlichen aus, durch die vollständige Übernahme ihrer Marke "Pallas" sowie der gleichartigen Waren und Dienstleistungen bestünde eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

C.

Am 1. November 2010 reichte der Widerspruchsgegner seine Widerspruchantwort ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Er bestritt eine Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und machte ausserdem geltend, das Zeichenbestandteil "Pallas" sei kennzeichnungsschwach. Dies schloss er aus der Tatsache, dass die Vorinstanz seine ursprünglich nur als "Pallas" angemeldete Marke im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens als dem Gemeingut

zugehörend zurückgewiesen habe. Erst das zu einer Wort-/Bildmarke geänderte Zeichen konnte eingetragen werden. Entsprechend würden beide Marken nur im kennzeichnungsschwachen Element "Pallas" übereinstimmen, so dass die vorhandenen Unterschiede, wie der Begriff "Seminare" und das grafische Element, die angefochtene Marke genügend von der Widerspruchsmarke abheben würden.

D.

Die Widersprechende bestritt mit Schreiben vom 4. Mai 2011 die Gemeingutzugehörigkeit ihres Zeichenelementes "Pallas". Weiter wies sie auf die grosse Bekanntheit ihrer Marke hin, welche sie u.a. als Dachmarke verwende. Entsprechend handle es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke mit entsprechend erhöhter Kennzeichnungskraft. Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke und die Ergänzung mit dem beschreibenden Wortelement "Seminare" erhöhe die Gefahr, dass die Abnehmer fälschlicherweise unternehmerische Allianzen vermuteten. Das grafische Element alleine sei nicht geeignet die Gefahr von Verwechslungen zu bannen. Damit sei die Verwechselbarkeit klar zu bejahen.

E.

Mit Schreiben vom 12. September 2011 bestritt der Widerspruchsgegner eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und führte aus, dass selbst wenn eine Bekanntheit bejaht würde, diese sich nicht auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen übertragen lasse. Ausserdem hielt der Widerspruchsgegner fest, dass auch seine Marke über eine erhöhte Bekanntheit verfüge. Schliesslich verneinte er weiterhin eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem von ihm beanspruchten Verzeichnis.

F.

Mit Verfügung vom 2. Mai 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch für folgende Dienstleistungen teilweise gut:

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Dienste im Bereich der Erziehung und Ausbildung, eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen elektronischen Netzwerken; Ausbildung; Publikation und Vermietung von Erziehungs- und Ausbildungsmitteln; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und andern Informationsträgern, auch via Telekommunikationsnetzwerke; On-line Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Videofilmproduktion; Organisation,

Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien, Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren.

Hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen "Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflege- und Schönheitsprodukten, Kosmetika und Parfümeriewaren" der Klasse 44 und diesen von der angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen ist die Vorinstanz von Gleichartigkeit ausgegangen. Sie bejahte die Zeichenähnlichkeit, da die Widerspruchsmarke vollständig und unverändert in die jüngere Marke übernommen wurde. In der Folge bejahte sie die Verwechslungsgefahr, da die festgestellten Unterschiede angesichts der Kennzeichnungskraft und des strengen Massstabs aufgrund der Dienstleistungsgleichartigkeit nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu bannen. Bezüglich den weiteren von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies die Vorinstanz den Widerspruch mangels Verwechselbarkeit ab.

G.

Gegen diese Verfügung erhob Herr Alfred R. Stielau-Pallas (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 4. Juni 2012 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt:

- “ 1. Es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 2. Mai 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 11277 vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei der Widerspruch abzuweisen.
3. Es seien die Kosten des Verfahrens vor der Vorinstanz der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, und es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die Beschwerdeführerin für die im vorinstanzlichen Verfahren entstandenen Parteikosten in richterlich genehmigter Höhe zu entschädigen. Eventualiter sei die Sache zur entsprechenden Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin in diesem Beschwerdeverfahren.”

Zur Begründung führt der Beschwerdeführer aus, die Vorinstanz habe zu Unrecht die Gleichartigkeit zwischen den von ihrer Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 und den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 42 und 44 beanspruchten Dienstleistungen bejaht. Es bestehe kein sachlogischer Zusammenhang zwischen medizinischen bzw. wissenschaftlichen Dienstleistungen und den von ihm angebotenen Se-

minar- und Bildungsdienstleistungen. Da beide Markeninhaber ausserdem in zwei völlig verschiedenen Branchen tätig seien, würde kein Abnehmer annehmen, die Dienstleistungen seien ein Gesamtpaket: Das jeweilige Fachwissen und Know-how sei gänzlich unterschiedlich. Auch die jeweiligen Verkehrskreise seien nicht übereinstimmend, denn die Widersprechende richte sich an ein Publikum aus dem Gesundheitssektor, der Beschwerdeführer hingegen an einer Persönlichkeitsschulung Interessierte. Damit bestehe weder Gleichartigkeit im Zweck der Dienstleistungen, im erforderlichen Know-how, in der der Art der Dienstleistung, noch in den massgebenden Abnehmerkreisen. Schliesslich sei der Begriff "Pallas" von der Vorinstanz in einem ersten Beanstandungsschreiben als beschreibend und damit dem Gemeingut zugehörend qualifiziert worden, was dazu geführt habe, dass der Beschwerdeführer sein ursprünglich als Wortmarke und in Alleinstellung angemeldete Marke in die die nunmehr strittige Fassung geändert habe. Die Widerspruchsmarke, welche alleine aus dem Gemeingutsbegriff "Pallas" bestehe, sei demnach schwach. Die vorhandenen Zusätze der angefochtenen Marke würden damit ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Ausserdem sei auch hier zu berücksichtigen, dass die beiden Markeninhaber nicht in der gleichen Branche tätig seien und somit auch keine Gefahr von mittelbaren Verwechslungen bestehe.

H.

Die Beschwerdegegnerin erstattete mit Schreiben vom 13. August 2012 innert erstreckter Frist ihre Beschwerdeantwort. Darin beantragt sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zunächst führt sie an, dass der Beschwerdeführer eine substantiierte Rüge der Entscheidungsbegründung unterlassen habe. Die Aussagen des Beschwerdeführers würden sich in abstrakten Behauptungen erschöpfen. Mit Verweis auf die Rechtsprechung hält sie fest, dass eine Gleichartigkeit von Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 anerkannt sei. Weiter habe die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke vollständig übernommen. Mit dem im Zusammenhang mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Informations- und Schulungsdienstleistungen beschreibenden Zusatz "Seminare" vermöge sie sich genauso wenig wie das grafische Element rechtsgenügend von der Widerspruchsmarke abzugrenzen. Der Begriff "Pallas" sei nicht beschreibend. Ausserdem verfüge die Widerspruchsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Angesichts all dessen, bestünde – wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt – die Gefahr von Verwechslungen.

I.

Mit Eingabe vom 31. Juli 2012 sandte die Vorinstanz sämtliche Vorakten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf die Einreichung einer Stellungnahme zur Beschwerde.

J.

Innert erstreckter Frist reichte der Beschwerdeführer am 1. Oktober 2012 seine Replik ein. Darin hält er seine Rechtsbegehren aufrecht. Er schliesst eine Gefahr von Fehlzurechnungen aufgrund der Tatsache, dass beide Parteien in verschiedenen Marktsektoren tätig seien, aus. Dies u.a. auch, weil eine Zeichenähnlichkeit seiner Meinung nach nicht bestehe, denn die Abnehmer würden sehr wohl zwischen der Widersprechenden, der Pallas Klinik AG, und der angefochtenen Marke "Pallas Seminare (fig.)" unterscheiden können. Schliesslich spricht er der Widerspruchsmarke die erhöhte Bekanntheit ab.

K.

Mit Duplik vom 4. Dezember 2012 hielt die Beschwerdegegnerin an ihren Anträgen fest. Sie reichte hierzu ergänzende Belege ein.

L.

Mit Eingabe vom 25. Januar 2013 nahm der Beschwerdeführer Stellung zu den mit der Duplik eingereichten Beilagen.

M.

Der Schriftenwechsel wurde mit Verfügung vom 28. Januar 2013 geschlossen.

N.

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

O.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

1.2 Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 15. November 2010 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor.

1.3 Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. c VwVG). Dabei handelt es sich um Verfahrensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein Rechtsbegehren nicht eintritt (vgl. RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035 f., 1097).

Mit der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 2. Mai 2012 hat die Vorinstanz die Eintragung der Marke des Beschwerdeführers lediglich teilweise widerrufen. In seiner Beschwerde beantragt der Beschwerdeführer jedoch die vollständige Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Soweit die Vorinstanz der strittigen Markeneintragung bereits in der angefochtenen Verfügung Schutz gewährt hat, ist der Beschwerdeführer weder beschwert, noch hat er in diesem Umfang ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Auf sein Rechtsbegehren ist demnach nur einzutreten, soweit es auf die Gewährung des Markenschutzes für jenen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses abzielt, für die der Beschwerdeführer nicht bereits aufgrund der angefochtenen Verfügung Markenschutz geniesst. Daran ändert auch die Argumentation der Beschwerdegegnerin nichts, welche – ohne dass sie die vorliegend zu beurteilende Verfügung selbst angefochten hätte oder auch nur entsprechen-

de Begehren stellen würde – begründungsweise auf die Notwendigkeit einer reformatio in peius von Amtes wegen verweist (vgl. Beschwerdeantwort, Rn. 27; Beschwerdeduplik, Rn. 22). Aufgrund der Nähe des Widerspruchsverfahrens zum Zivilprozess würde im Übrigen eine reformatio in peius von Amtes wegen ohnehin ausser Betracht fallen.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die ältere Schweizer Wortmarke Nr. 551 341 "PALLAS", welche am 07. August 2006 im schweizerischen Markenregister eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 27. Mai 2010 auf Swissreg veröffentlichte und damit jüngere Schweizer Marke Nr. 600 823 "Pallas Seminare" (fig.). Der am 27. August 2010 erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

3.

3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera*; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleich-

artigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina*, BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. *Kamillosan*).

3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI*). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE

2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera*). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

4.

4.1 Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 49). Dabei spielt es entgegen der Meinung des Beschwerdeführers keine Rolle, welche marketingmässige bzw. tatsächliche Positionierung der Hinterleger mit seinen Waren und Dienstleistungen bezweckt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Aus diesem Grund sind seine diesbezüglichen Einwendungen nicht zu hören.

4.1.1 Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten wissenschaftlichen und industriellen Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich vornehmlich an Fachkreise (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 *TCS/TCS*, B-2380/2011 vom 7. Dezember 2011 E. 5 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]*), können aber auch vom Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 *TCS/TCS*).

4.1.2 Gleiches gilt für die in Klasse 44 beanspruchten medizinischen Dienstleistungen und medizinischen Informationsdienstleistungen: Während sich insbesondere die medizinischen Informationsdienstleistungen vornehmlich an Durchschnittskonsumenten richten, gehören bezüglich den weiteren medizinischen Dienstleistungen auch Fachkräfte wie Ärzte

und Gesundheitspersonal zu den Verkehrskreisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 3.1 *Weight-Watchers [fig.]/WatchWT [fig.]*, B-2261/2011 vom 9. März 2012 E. 7.3.1 *Covidien [fig.]/BoneWelding [fig.]*).

4.1.3 Angesichts der Tatsache, dass vom Widerspruch auch Dienstleistungen betroffen sind, für welche die Widerspruchsmarke nicht hinterlegt ist, sind die Verkehrskreise der von der angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen hilfsweise ebenfalls zu bestimmen.

Vorliegend sind einzig die Dienstleistungen "*Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Dienste im Bereich der Erziehung und Ausbildung, eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen elektronischen Netzwerken; Ausbildung; Publikation und Vermietung von Erziehungs- und Ausbildungsmitteln; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und andern Informationsträgern, auch via Telekommunikationsnetzwerke; On-line Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Videofilmproduktion; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien, Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren*" in Klasse 41 strittig. Es sind dies Ausbildungs-, Publikations- und Informationsdienstleistungen welche in erster Linie von Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen werden, sich aber auch an Fachleute, wie z.B. Ausbilder, richten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 4.1.2 *SWISSVIEW [fig.]/VIEW*, B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 *Home Box Office/Box Office*)

4.2 Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Dienstleistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).

4.2.1 In Bezug auf die in Klasse 42 und 44 beanspruchten Dienstleistungen ist festzustellen, dass diese nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist demnach anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme besagter Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. für Klasse 42: Urteil des Bundes-

verwaltungsgericht B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen "*INTEL INSIDE*" und "*intel inside [fig.]*"/*GALDAT INSIDE*; für Klasse 44: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 3.1 *WeightWatchers [fig.]*/*WatchWT [fig.]*, B-2261/2011 vom 9. März 2012 E. 7.4.3 *Covidien [fig.]*/*BoneWelding [fig.]*).

4.2.2 Die in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 4.2.3 *SWISSVIEW [fig.]*/*VIEW*).

5.

In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise gleichartig sind.

5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 *Home Box Office/Box Office*, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE [fig.]* / *EVE*, mit Verweis u.a. auf DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35).

5.2 Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zuzurechnen sind (MARBACH, SIWR III/1, N. 851). Im Vordergrund steht die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung, respektive ob der Abnehmer die beiden Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt (MARBACH, SIWR III/1, N. 851 f.; vgl. auch WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35 und JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 290). Die Zuordnung zum selben Markeninhaber hängt namentlich von der Art und dem Verwendungszweck der strittigen Dienstleistungen ab (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 280 ff.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen *Home Box Office/Box Office*).

Dabei kann die Klasseneinteilung ein Indiz sein, präjudiziert aber entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers die Beurteilung der Gleichartigkeit nicht. Ebenso wenig ist die Rechtsnatur oder der effektive Geschäftsbetrieb des Dienstleistungserbringers von Bedeutung: Entscheidend ist einzig der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke so wie sie im Register eingetragen sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 5 [fig. Karomuster]/[fig. Karomuster]). Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist, als dies bei den Warenklassen der Fall ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.2 *Home Box Office/Box Office*, B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 4.5.1 *Etavis/Estavis*, mit Verweis auf: MARBACH, SIWR III/1, N. 799 f., und KASPAR LANDOLT, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90).

5.3 In Bezug auf die strittigen Dienstleistungen verneint der Beschwerdeführer die von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit gänzlich. Zur Begründung verweist er auf den tatsächlichen Gebrauch der Marke und schliesst aus der Gegebenheit, dass er als Leiter von Persönlichkeitsseminaren nicht im gleichen Bereich wie die Beschwerdegegnerin – eine Klinik – tätig sei, dass die beanspruchten Dienstleistungen nicht subsumierbar seien und demnach eine Gleichartigkeit zu verneinen sei (Beschwerde, Ziffer 12.1, S. 8 f.).

5.3.1 Damit ist bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der jeweils beanspruchten Dienstleistungen im Einklang mit der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz festzuhalten, dass es sich bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen "Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflege- und Schönheitsprodukten, Kosmetika und Parfümeriewaren" in der Klasse 44 um die Vermittlung von Informationen bzw. im weiteren Sinn auch Schulungsdienste handelt. Zweck dieser Dienstleistung ist die Information bzw. Schulung des Abnehmers bezüglich des Gebrauchs bestimmter Produkte. Die Information wird online verbreitet und damit quasi publiziert. Wie bereits festgestellt (vgl. E. 4.1.2 hiervor), richtet sich diese Dienstleistung in erster Linie an den Durchschnittskonsumenten. Das benötigte Know-how ist grundsätzlich publizistischer und didaktischer Natur. Da es sich um Gebrauchsinformationen zu Pflege- und Kosmetikwaren handelt, bedarf es zudem diesbezügliches Fachwissen.

5.3.2 Die strittigen Dienstleistungen der angefochtenen Marke in Klasse 41 sind einerseits Ausbildungsdienstleistungen, nämlich "Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Dienste im Bereich der Erziehung und Ausbildung, eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen elektronischen Netzwerken; Ausbildung; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien, Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren" und andererseits Publikations- und Produktionsdienstleistungen von Erziehungsmitteln bzw. Druckereierzeugnissen, nämlich "Publikation und Vermietung von Erziehungs- und Ausbildungsmitteln; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und andern Informationsträgern, auch via Telekommunikationsnetzwerke; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Videofilmproduktion". Zweck der Ausbildungsdienstleistungen ist die Bildung bzw. Schulung der Abnehmer, jener der Publikationsdienste die Herausgabe von Schulungsmaterial bzw. Druckereierzeugnissen. Setzt man diese Publikations- und Produktionsdienstleistungen in Verbindung zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Informationsdienstleistungen in Klasse 44 fällt auf, dass beide die Publikation von – im weiten Sinne – Schulungsmaterial zum Inhalt haben. Das nötige Know-how ist in beiden Fällen publizistischer Natur. Diesbezüglich ist daher im Einklang mit der Vorinstanz auf eine Gleichartigkeit zu schliessen, denn die Abnehmer – in casu Durchschnittskonsumenten und Ausbildner (vgl. E. 4.1.2 und E. 4.1.3 hiervor) – werden diese Dienstleistungen als ein sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, da sie denselben Zweck erfüllen und zudem über gleiche Verkehrskreise verfügen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 283). Gleiches ist auch in Bezug auf die Ausbildungsdienstleistungen der angefochtenen Marke sowie der Informationsdienstleistung der Widerspruchsmarke zu sagen: Beiden ist der Schulungs- bzw. erzieherische Zweck sowie der Verkehrskreis (in erster Linie Durchschnittskonsumenten) gemeinsam. Da es sich bei der Informationsdienstleistung explizit um eine Informationsdienstleistung bezüglich dem Gebrauch von Produkten handelt, ist der erzieherische Aspekt analog zu einem Seminar oder Workshop zentral. Diese Einschätzung wird entgegen der Meinung des Beschwerdeführers auch von der bisherigen Rechtsprechung gestützt: So schloss das Bundesverwaltungsgericht auf Gleichartigkeit zwischen der Dienstleistung "medizinische Beratung" der Klasse 44 und Seminarleistungen der Klasse 41, da in beiden Dienstleistungen die Information und Schulung der Abnehmer im Vordergrund stehe (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 3.1 *ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL*). Vorliegend ist die

Widerspruchsmarke zwar nicht für "medizinische Beratung" hinterlegt, doch sie beansprucht Schutz im Zusammenhang mit ärztlichen Diensten, welchen ein Aspekt der Beratung nicht abgesprochen werden kann, so dass auch hier eine Gleichartigkeit zu bejahen ist.

6.

Angesichts der Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 *O [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 *Red Bull/Stierbräu*). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 *Eden Club*).

6.1.2 Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält

eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermaßen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 mit weiteren Hinweisen *HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER*).

6.1.3 Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata/Aromathera* mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkte um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413).

6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "Pallas" und "Pallas Seminare" (fig.) gegenüber. Während es sich bei der Widerspruchsmarke "Pallas" um eine reine Wortmarke handelt, weist die angefochtene Marke "Pallas Seminare" (fig.) auch ein figuratives Element auf, nämlich ein stilisiertes Achteck. Wie schon vorinstanzlich zutreffend festgestellt, übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke "Pallas" damit vollständig. Grundsätzlich begründet allein dies eine Zeichenähnlichkeit (MARBACH, SIWR III/1, N. 869), denn eine Kombination mit einem Zusatz schafft an sich keine genügende Unterscheidbarkeit (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127). Zulässig ist die Übernahme einer älteren Marke nur ausnahmsweise, und zwar wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt,

dass dieser Bestandteil nur noch als untergeordneter Teil der jüngeren Marke erscheint (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.2 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 128).

6.3 Der Beschwerdeführer bringt denn auch vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht bloss die Ähnlichkeit der Wortelemente "Pallas" beurteilt und dabei sein zusätzliches Wortelement "Seminare" sowie das figurative Element, welche der angefochtenen Marke gesamthaft einen vom Widerspruchszeichen divergierenden Gesamteindruck vermitteln, ausser Acht gelassen (Beschwerde, Ziffern 13 und 14.1, S. 10 ff.). Insbesondere das figurative Element in der angefochtenen Marke hätte im Rahmen des Zeichenvergleichs aufgrund der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks stärker berücksichtigt und eine Zeichenähnlichkeit folglich verneint werden müssen (Beschwerde, Ziffer 14.1, S.12). Es ist demnach zu prüfen, ob das angefochtene Zeichen die Widerspruchsmarke so übernimmt, dass diese im jüngeren Zeichen nur noch als untergeordneter Teil erscheint.

6.4

6.4.1 Die Widerspruchsmarke besteht als reine Wortmarke aus dem Begriff "Pallas". Sucht man in den Landessprachen nach dessen Bedeutung so fällt als erstes auf, dass die Definition je nach Nachschlagewerk und Sprache variiert. Die Vorinstanz gibt an, dass "Pallas" gemäss der Online Enzyklopädie WIKIPEDIA ein Sachbegriff sei und verschiedene Figuren der griechischen Mythologie (a. Figur im Epos Aeneis des Virgil, b. einer der Titanen, c. Tochter des Meeresherrn Triton) sowie ein römisches Gewand, nämlich die Palla, bezeichne (vgl. Teil D, Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung; Beanstandung der Vorinstanz im Markeneintragungsverfahren vom 5. Mai 2010 [Beilage 4 der Widerspruchsantwort]). Gemäss DUDEN und LE PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES handelt es sich beim Begriff "Pallas" um einen Eigennamen, nämlich den Beinamen der Athene (vgl. Eintrag zu "Pallas" in: DUDEN online, abrufbar unter: <http://www.duden.de> > Wörterbuch; Eintrag zu Pallas, in: LE PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES, nouvelle édition 2011, Paris). Weiter ist "Pallas" auf Französisch ebenfalls der Name jenes Riesen, welcher von Athene getötet wurde (vgl. Eintrag zu Pallas, in: LE PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES, a.a.O.; Eintrag zu Pallas in: ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE ONLINE, abrufbar unter <http://www.larousse.fr> > encyclopédie). Ausserdem ist "Pallas" gemäss italienischen und französischen Nachschlagewerke der lateinische Name des Asteroiden Pallade (vgl. Eintrag zu Pallas, in: sapere.it Enciclopedia online, abrufbar unter: <http://www.sapere.it> > enciclopedia;

Eintrag zu Pallas in: ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE ONLINE, a.a.O.). Es ist aber zudem – im Einklang mit der Beschwerdegegnerin – auch festzuhalten, dass der Begriff in etlichen Standardwerken wie im BROCKHAUS WAHRIG DEUTSCHES WÖRTERBUCH (Ausgabe 2011), im PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE (édition 2012) oder im ZINGARELLI VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA (edizione 2007) nicht aufgeführt wird.

6.4.2 Wie der Beschwerdeführer ausführt, ist "Pallas" auch ein Familienname und zwar seiner und jener des Gründers der Beschwerdegegnerin. Gemäss dem Telefonverzeichnis directories.ch leben in der Schweiz 30 Personen mit diesem Namen. Dieser Sinngehalt ist ebenfalls zu berücksichtigen.

6.4.2.1 Der Beschwerdeführer schliesst allerdings sinngemäss aus der Tatsache, dass es sich um einen Familiennamen handelt, dass ihm – da es sich um seinen eigenen Familiennamen handelt – auch die markenrechtliche Verwendung des Begriffs zusteht.

Gemäss Rechtsprechung und Doktrin sind Personennamen grundsätzlich eintragungsfähig. So können Familiennamen monopolisiert werden und entsprechenden Schutz geniessen. Allerdings sieht das geltende Recht für Marken, die aus Personennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor, weshalb auch für die Eintragung von Vor- und Familiennamen ins Markenregister dieselben absoluten Schutzausschlussgründe wie für die Eintragung der übrigen Markenkategorien massgeblich sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 3.1 *Hofer/Höfer Family Office [fig.]*, B-6222/2009 vom 30. November 2010 *Louis Boston*). Entsprechend sind aussermarkenrechtliche Einwendungen im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen *Hofer/Höfer Family Office [fig.]*). Weder die Widersprechende noch der Widerspruchsgegner können Ansprüche aus Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht geltend machen (WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 15; MARBACH, SIWR III/1, N. 1160) oder sich gar auf das Recht des Gleichnamigen auf Verwendung seines Namens berufen (WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 16). In diesem Sinne geht das Bundesverwaltungsgericht – und vor ihm die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) – auch in Familiennamen betreffenden Verfahren davon aus, dass das Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 MSchG allein die Prüfung von Art. 3 MSchG beschlägt (vgl. die Aufzählung der entsprechenden Rechtsprechung unter E. 3.3 des Urteils des Bundesverwal-

tungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 *Hofer/Höfer Family Office [fig.]*. Dass sich vorliegend zwei Familiennamen gegenüber stehen, ändert demnach nichts am Prüfschema.

6.4.3 Zur Bedeutung des Begriffs "Pallas" ist demnach zusammenfassend festzustellen, dass es sich einerseits um einen Familiennamen und um den lateinischen Namen eines Asteroiden handelt, sowie andererseits diverse Figuren der griechischen Mythologie direkt oder im Sinne eines Beinamens bezeichnet werden, wobei die griechische Göttin "Athene" hervorzuheben ist. Diesbezüglich besteht eine sinngeltliche Übereinstimmung zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke.

6.4.4 Die angefochtene Marke führt als zusätzliches Wortelement den Begriff "Seminare" auf. Als solche werden in erster Linie "Lehrveranstaltungen, bei der die Teilnehmer unter Anleitung bestimmte Themen erarbeiten" bezeichnet (vgl. Eintrag zu "Seminar", in: DUDEN ONLINE, a.a.O.). Daneben werden als "Seminar" sowohl ein Institut für einen bestimmten Fachbereich an einer Hochschule samt Infrastruktur als auch die Gesamtheit deren Beschäftigten und Studierenden (vgl. Eintrag zu "Seminar", in: DUDEN ONLINE, a.a.O.) bezeichnet. Dieser Begriff ist allen Verkehrskreisen ohne Gedankenaufwand im soeben definierten Sinne verständlich – insbesondere im Zusammenhang mit allen Ausbildungsdienstleistungen für welche die angefochtene Marke hinterlegt ist.

6.4.5 Was die Wortelemente der beiden Zeichen betrifft, kann also festgehalten werden, dass sich diese nur durch den zusätzlichen Begriff der angefochtenen Marke "Seminare" unterscheiden. Die phonetischen und sinngeltlichen Gemeinsamkeiten vermögen den festgestellten Unterschied, wonach die angefochtene Marke ein Wort mehr hat, nichts an der Ähnlichkeit der Wortelemente beider Zeichen ändern.

6.5 Wie dargelegt, setzt sich die angefochtene Marke aus einer Wortkombination und einem grafischen Element zusammen. Die Grafik ist zwischen beide Wortelemente gesetzt und fällt dadurch optisch auf. Jedoch ist entgegen der Annahme des Beschwerdeführers die Tatsache, dass es sich bei der Grafik um die Darstellung der acht Erfolgsfaktoren, welche eine Grundlage seiner Persönlichkeitsseminare bilden, und damit um einen symbolischen Hinweis auf die Tätigkeit des Hinterlegers, handelt, für den Abnehmer nicht erkennbar. Setzt man die Grafik dagegen in Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen, ist darin weder ein

symbolischer Gehalt noch ein spezifischer Sinngehalt erkennbar. Es ist somit anzunehmen, dass sie als rein dekoratives Element der angefochtenen Marke wahrgenommen wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 6.3.2 *SWISSVIEW [fig.]/VIEW*, B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.8 *HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER*).

6.6 Zwischen den im Widerspruch stehenden Marken besteht folglich auf phonetischer, lexikalischer und optischer Ebene eine Übereinstimmung, denn das massgebende Element "Pallas" ist übereinstimmend. Das zusätzliche Wortelement der angefochtenen Marke ist aufgrund seines beschreibenden Sinngehalts von untergeordneter Rolle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 6.3.2 *SWISSVIEW [fig.]/VIEW*). Das vorliegende grafische Element wird zwar wahrgenommen, doch vermag es für sich alleine nicht eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8011/2007 vom 24. Oktober 2008 E. 6.3 *Emotion / e motion [fig.]*, B-1171/2007 vom 3. Juni 2008 E. 8.2.1 *Orthofix [fig.] / Orthofit [fig.]*). Es ist daher der Vorinstanz zu folgen, wenn diese trotz geringer Unterschiede im Wortklang auf eine Zeichenähnlichkeit schliesst, woran auch das zusätzliche dekorative Element der angefochtenen Marke nichts zu ändern vermag. Damit hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "Pallas" und der Wort-/Bildmarke "Pallas Seminare" (fig.) zu Recht bejaht.

7.

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

7.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise angenommen, die ältere Marke verfüge über einen normalen Schutzzumfang. Aus einer ersten Beanstandung seines ursprünglich nur als Wortmarke "Pallas" hinterlegte Markeneintragungsgesuch, wonach der Begriff für Waren der Klasse 9 und 16 sowie Dienstleistungen der Klasse 41 beschreibend sei, stellt er fest, dass beide Marken bezüglich des Elements "Pallas" schwach seien (vgl. Beschwerde, Titel II/B, Ziff. 14.1, S. 12). Daher würden bereits geringe Unterschiede genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, weshalb sich die jüngere Marke dank ihrer kennzeichnungskräftigen Grafik und dem zusätzlichen Wortelement ge-

nügend von der Widerspruchsmarke abhebe um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Ausserdem würden sich die jeweiligen Dienstleistungen an verschiedene Verkehrskreise richten, was von der Vorinstanz ausser Acht gelassen worden sei (vgl. Beschwerde, Titel II/B, Ziff. 14.2, S. 13).

7.1.1 Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zunächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichen in Relation mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 82). Daraus ergibt sich – wie die Beschwerdegegnerin zutreffend entgegen der Meinung des Beschwerdeführers festgehalten hat –, dass aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen eine Bedeutung zukommt, nicht automatisch auf dessen Schwäche geschlossen werden kann (vgl. Beschwerdeantwort, Ziff. 2.2.4, Rn. 17 ff.). Geschwächt wird ein Zeichen erst, wenn dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen beschreibend ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 7.1.1 *SWISSVIEW [fig.]/VIEW*).

7.1.2 Zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist festzuhalten, dass die eruierten Definitionen (vgl. E. 6.4.3 hiavor) des Begriffs "Pallas" im Zusammenhang mit den in Klasse 44 beanspruchten Informationsdienstleistungen keine beschreibende Bedeutung haben, selbst wenn die Abnehmer im Begriff "Pallas" auf die griechische Göttin Athene schliessen würden, müssten sie Athene ausserdem als die für Weisheit zuständige Göttin assoziieren (vgl. Eintrag zu Athene in: DUDEN online, a.a.O.), damit sie allenfalls im Zusammenhang mit den beanspruchten Informationsdienstleistungen auf deren Anpreisung im Sinne von "besonders gute Information" schliessen könnten. Bei einer solchen Assoziationskette kann nicht mehr von einem *direkt* beschreibenden oder anpreisenden Sinngehalt gesprochen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.5 *PARK AVENUE*). Das Zeichen ist – wie die Beschwerdegegnerin zu Recht festhält – unbestimmt und daher normal kennzeichnungskräftig (vgl. Beschwerdeantwort, Ziff. 2.2.4, Rn. 14 und 21). Etwas anderes hat auch die Vorinstanz nicht festgestellt (vgl. Ziffer D. 7 der angefochtenen Verfügung). Inwiefern der Widerspruchsmarke – wie von der Beschwerdegegnerin behauptet (vgl. Beschwerdeantwort, Ziff. 2.2.4, Rn. 20) – dank erhöhter Bekanntheit eine starke Kennzeichnungskraft und einen entsprechend weiten Schutzzum-

fang zukommt, kann vorliegend aufgrund des nachfolgend Ausgeführten (vgl. E. 7.1.3 und E. 7.2 hiernach) offen bleiben.

7.1.3

7.1.3.1 Zur Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke ist bei der Beurteilung des Zeichenelements "Pallas" das soeben Gesagte grundsätzlich analog heran zu ziehen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz im Begriff "Pallas" nämlich auch im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen der angefochtenen Marke in Klasse 41 keine beschreibende Bedeutung erkannt (vgl. Ziffer D. 7 der angefochtenen Verfügung), wobei sie im Widerspruchsentscheid – entgegen der Annahme des Beschwerdeführers – auch nicht an ihre in der ersten Beanstandung des Prüfungsverfahrens der angefochtenen Marke geäußerte Einschätzung des Begriffs "Pallas" gebunden gewesen wäre (vgl. zur Qualifikation der vorinstanzlichen Beanstandungen als Vertrauensgrundlage für den Markenanmelder E. 5 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-3920/2011 *GLASS FIBER NET*). Der Beurteilung des Begriffs "Pallas" im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen der angefochtenen Marke kann sich auch das Bundesverwaltungsgericht anschließen: Begriffsdefinitionen wie "Beiname der Athene" bzw. "lateinischer Name eines Asteroiden" oder die Bezeichnung eines Titanen bzw. eines Familiennamens sind im Zusammenhang mit den strittigen Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41 zu unbestimmt. Ein direkt beschreibender Sinngehalt ist nicht erkennbar, da weder eine Tätigkeit noch eine Zweckbestimmung noch ein Inhalt direkt beschrieben wird. Den massgebenden Abnehmern, in casu Durchschnittskonsumenten und Fachkreise wie Ausbilder (vgl. E. 4.1.3 hiervor), werden – wie die Beschwerdegegnerin zu Recht zu bedenken gibt – die altgriechischen und römischen Bedeutungen des Begriffs "Pallas" nicht oder zumindest nicht vollständig bekannt sein. So werden insbesondere die Durchschnittskonsumenten den Begriff nicht ohne Weiteres im mythologischen oder astronomischen Sinn verstehen und ausserdem nicht annehmen, dass die angebotenen Ausbildungen einzig bestimmte Asteroiden oder einzelne Figuren der griechischen Mythologie, geschweige denn die Anwendung einer Palla, betreffen. Selbst für altsprachlich Gebildete ist im Zeichenelement "Pallas" im Zusammenhang mit den in Klasse 41 strittigen Ausbildungsdienstleistungen nicht auf Anhieb und ohne Gedankenaufwand ein beschreibender oder anpreisender Sinngehalt im Sinne von "Weisheits(versprechende)" Seminare erkennbar, denn eine entsprechende Assoziationskette wäre – wie unter E. 7.1.2 aufgeführt – zu lange, muss der Abnehmer doch von Pallas auf Athene und von dort in Kombination

mit Seminare auf deren Attribut der Weisheit und damit zurück auf deren Inhalt schliessen. An dieser Beurteilung ändert auch der Zusatz "Seminare" entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nichts, zumal dieser im Zusammenhang mit Ausbildungsdienstleistungen nichts Wesentliches zur Kennzeichnungskraft beiträgt, beschreibt er doch deren Dienstleistungsart bzw. Zweckbestimmung direkt.

7.1.3.2 Es ist demnach auch in Bezug auf die angefochtene Marke im Zusammenhang mit den noch strittigen Dienstleistungen der Klasse 41 von einem Zeichen mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszugehen. Daran ändert auch der Einwand des Beschwerdeführers, wonach die Grafik die Kennzeichnungskraft seines Zeichens erhöhe, da darin die acht Erfolgsfaktoren, welche eine Grundlage seiner Persönlichkeitsseminare bilden würden, symbolisch dargestellte seien. Dies ist für den Abnehmer nicht erkennbar (vgl. hiervor E. 6.5), so dass die Grafik als dekoratives Element die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke nicht erhöht. Schliesslich kann der in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer sinngemäss vorgebrachte Einwand, das Zeichen "Pallas Seminare" sowie die Grafik würden vom Beschwerdeführer seit Jahrzehnten gebraucht und seien dem schweizerischen Publikum deshalb bekannt (vgl. Ziffer 8 der Beschwerdereplik; Ziffer 3 der Widerspruchsreplik), nicht gehört werden, da er diese Behauptung nicht rechtsgenügend substantiiert. Wer die durch Benützung gesteigerte Kennzeichnungskraft seiner Marke behauptet, hat hierzu entsprechende Belege einzureichen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 100 mit weiteren Hinweisen). Die vorliegend einzig im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege zeigen keinen markenmässigen Gebrauch der angefochtenen Marke.

7.2 Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke gänzlich in die angefochtene Marke übernommen wurde, sind die vom Beschwerdeführer geltend gemachten optischen und klanglichen Abweichungen als ungenügend zu qualifizieren. Auch in Bezug auf den Sinngehalt besteht nahezu eine vollständige Übereinstimmung, wobei die Abweichung bezüglich des schwachen Elements "Seminar" derart klein ist, dass dieser die festgestellten Ähnlichkeiten wettmachen könnte. Weiter vermag auch die in der angefochtenen Marke enthaltene Grafik die Verwechslungsgefahr als reines Dekorationselement nicht zu bannen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 7.2 *SWISSVIEW [fig.]/VIEW*, B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 7.2 *HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER*). Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit

den beanspruchten Waren und Dienstleistungen teils eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 4.2 hiervor). In Anbetracht des Eingangs Gesagten sowie der Tatsache, dass die Vergleichszeichen vorliegend für gleichartige Dienstleistungen hinterlegt sind, und somit nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 *R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*), genügt das Kriterium der erhöhten Aufmerksamkeit alleine nicht um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 6.1 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]*).

7.3 Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der vom Beschwerdeführer in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.

8.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Wird – wie vorliegend – keine Kostennote eingereicht, hat das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Angesichts des doppelten Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– (inkl. MWST) als angemessen.

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem von ihm in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.

Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– (inkl. MWST) zu Lasten des Beschwerdeführers zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W11277; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 12. Februar 2014