



Urteil vom 25. September 2012

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

Estavis AG,
Uhlandstrasse 165, DE-10719 Berlin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub und/oder
Rechtsanwältin Silvana Schweri, Froriep Renggli,
Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

VINCI Energies Schweiz AG,
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Apollostrasse 2, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

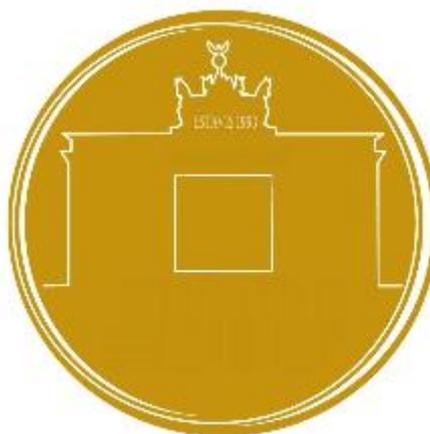
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 09747 - ETAVIS / ESTAVIS (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Marke Nr. 569 241 ESTAVIS 1993 (fig.) wurde am 27. März 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 59 veröffentlicht. Sie ist mit dem Farbanspruch Honiggelb (RAL 1005) eingetragen und sieht wie folgt aus:



Sie beansprucht Schutz für Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Klassen:

6: Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze.

7: Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier.

9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten; Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.

35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.
38: Telekommunikation.
40: Materialbearbeitung.
41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.
42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

B. Am 26. Juni 2008 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf die ältere Schweizer Wortmarke Nr. 517 824 ETAVIS Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Marke ist im Markenregister eingetragen für:

6: Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze.

7: Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier.

9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Software; Feuerlöschgeräte.

11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.

35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

38: Telekommunikation.

40: Materialbearbeitung.

41: Erziehung; Ausbildung; Schulung.

42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, Forschungsarbeiten, industrielle Analysen und Forschung, Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen, Rechtsberatung und

-vertretung.

45: Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individuen.

Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40, 41 und 42 sowie das beanspruchte

"Immobilienwesen" in Klasse 36. Die Beschwerdegegnerin berief sich auf Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen, an der die grafische Gestaltung des angefochtenen Zeichens ESTAVIS 1993 (fig.) nicht zu ändern vermöge.

C.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Stellungnahme vom 5. Januar 2009 die vollumfängliche Abweisung des Widerspruchs. Sie begründete dies mit einem genügenden Zeichenabstand. Massgebend sei der Gesamteindruck und dem Bildbestandteil komme in der Regel entscheidende Bedeutung zu (unter Hinweis auf BGE 128 III 441 E. 3.1 und BGE 103 II 217). Die angefochtene Marke bestehe aus einem kreisrunden, honiggelben Logo vor weissem Hintergrund. Das Innere des Kreises werde zu drei Vierteln dominiert von der Darstellung der Frontansicht eines monumentalen Tores. Ganz offensichtlich handle es sich um eine stilisierte Wiedergabe des Brandenburger Tores, des Symbols der Stadt Berlin. An den Rändern sei das kreisrunde Logo von zwei sich überschneidenden weissen und jeweils unterschiedlich dicken Ringen umfasst, welche optisch den Eindruck von Bewegung entstehen liessen. Am Fusse des Pferdegespanns befinde sich ein wenig auffälliger Schriftzug in kleiner Schrift. Erst bei genauem Hinsehen gelinge es, diesen als "ESTAVIS 1993" zu erkennen, zumal die Schrift honiggelb sei und sich kaum vom honiggelben Hintergrund abhebe. Weiter verwies die Beschwerdeführerin auf die Unterschiede im Wortklang und Schriftbild der beiden Zeichen. Sie bestritt ferner die Gleichheit der Dienstleistungen bezüglich der beanspruchten "Immobilien" in Klasse 36 und "Unterhaltung" sowie "sportliche und kulturelle Aktivitäten" in Klasse 41.

D.

Mit Entscheid vom 27. Januar 2011 wurde der Widerspruch gutgeheissen und die Schweizer Marke Nr. 569 241 ESTAVIS 1993 (fig.) für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40, 41 und 42 sowie die Dienstleistung "Immobilienwesen" der Klasse 36 widerrufen. Die Vorinstanz ging davon aus, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als gleich bzw. gleichartig zu bezeichnen seien. Bei der Gestaltung des Zeichens vermöge das Publikum das Vorhandensein eines in die Grafik integrierten Wort-/Zahlenelements zumindest in den Grundzügen zu erkennen und suche dies zwecks besserer Merkbarkeit des Zeichens zu entziffern. Die Bezeichnung "ESTAVIS 1993" würde insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr

die einfachste Formel zur Umschreibung der Marke darstellen. Es könne dahingestellt bleiben, ob "1993" als Jahreszahl erkannt werde. ESTAVIS würde ohnehin als selbständiger Teil wahrgenommen. Ein Vergleich dieses Elements mit der Widerspruchsmarke ETAVIS ergebe eine hohe Ähnlichkeit im Schriftbild und auf der klanglichen Ebene. Die Widerspruchsmarke verfüge als nicht beschreibendes Zeichen über einen normalen Schutzzumfang. Die beiden Zeichen würden soweit hier interessierend für gleiche oder stark gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht. Die angefochtene Marke müsste sich deshalb klar von der Widerspruchsmarke unterscheiden, was nicht zutrefte.

E.

Mit Beschwerde vom 28. Februar 2011 beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Ziffern 2, 3 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung und die vollumfängliche Abweisung des Widerspruchs. Sie bestätigte die Gleichheit der Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38 und 40, bestritt diese aber bezüglich des in Klasse 36 beanspruchten "Immobilienwesens". Bei Klasse 41 bestehe nur Identität der Dienstleistungen "Erziehung, Ausbildung" und bezüglich Klasse 42 könne höchstens von Gleichartigkeit, nicht aber von Identität ausgegangen werden. Ferner schloss sie die Zeichenähnlichkeit aus, da beim Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) das Bildelement dominiere, aber auch der Wortlaut der Zeichen unterschiedlich sei.

F.

Mit Eingabe vom 10. Mai 2011 reichte die Beschwerdeführerin einen Entscheid der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) vom 31. März 2011 (im Beschwerdeverfahren 231/2010-1) betreffend die beiden Wort-/Bildmarken ETAVIS (fig.) und ESTAVIS 1993 (fig.) ein und verwies insbesondere auf die Erwägungen zur fehlenden Zeichenähnlichkeit.

G.

Die Vorinstanz teilte am 23. Mai 2011 mit, sie verzichte auf eine Vernehmlassung, und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Abweisung der Beschwerde.

H.

Die Beschwerdegegnerin reichte, nachdem ihr eine Fristerstreckung

gewährt worden war, am 13. Juli 2011 eine Stellungnahme ein und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Sie berief sich auf die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -ähnlichkeit und die Zeichenähnlichkeit.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

J.

Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG liegen vor.

Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG

innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

2.2 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit 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 Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35).

2.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, die das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a *Securitas/Securical*). Dabei ist nicht erst von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Marken nicht mehr auseinander zu halten vermögen ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), sondern schon dann, wenn sich die Zeichen zwar unterscheiden, aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit unzutreffende Zusammenhänge vermuten lassen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, je mit weiteren Hinweisen).

2.4 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Bedeutung, da sie deren Schutzzumfang bestimmt (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*; BVGE 2010/32 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 *Pernaton/Pernadol 400*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 69 ff.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 17 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BVGE 2010/32 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 *Pernaton/Pernadol 400*, mit Hinweisen). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres Fantasiegehalts ursprünglich unterscheidungskräftig sind oder sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, mit Hinweisen; BVGE 2010/32 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 *Pernaton/Pernadol 400*, mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, in Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe anlehnen oder eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstellen (BVGE 2010/32 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 *Pernaton/Pernadol 400*, mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 981 f.).

2.5 Eine reine Wortmarke kann auch einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7663/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2.5 *Eco-Clin/Swiss Eco Clin*).

In der Lehre umstritten und in der Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt wird die Frage, ob und in welchem Masse der Wort- und/oder der Bildbestandteil den rechtlich relevanten Gesamteindruck einer kombinierten Marke beeinflusst (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 196 ff., mit einer Übersicht über Lehre und Rechtsprechung).

2.6

2.6.1 Es ist ein Wesensmerkmal der Marke, dass sie in beliebigen Grössen gebraucht werden kann (LARA DORIGO in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 28, N. 37, WILLI, a.a.O., Art. 1 N. 22; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 7. Dezember 1999 E. 11 *Buttermödeli*, in: sic! 2000 S.101 ff.), und dass sie gegen den Gebrauch jedes Zeichens geschützt ist, das eine Verwechslungsgefahr zu ihr entstehen lässt und das Publikum zu Fehlzurechnungen veranlasst,

ohne dass diese Gefahr zugleich gegenüber des gesamten Markenauftritts bestehen muss, in dessen Zusammenhang das verletzende Zeichen verwendet wird (Art. 13 Abs. 2 MSchG).

2.6.2 Gesetz oder Verordnung enthalten keine Regelung bezüglich der Grösse der Darstellung eines Zeichens. Im Sinne einer Ordnungsvorschrift schreibt die Vorinstanz für Markenmeldungen ein Format von maximal 8 x 8 cm vor (vgl. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien in Markensachen vom 1. 7. 2012 Ziff. 3.2 Wiedergabe der Marke [aufzurufen unter www.ige.ch > die Marke]; DORIGO, a.a.O., Art. 28, N. 40). Die Grösse 8 x 8 cm ist z.B. im auch für die internationale Registrierung der World Intellectual Property Organization (WIPO) vorgeschrieben (Guide to the International Registration of Marks, Part B Chapter II: The international Procedure B II 13 Item 7 The Mark Rz. 07.38 [www.wipo.int > trademarks, search: guide > chapter II: The International Procedure]). Dies kann aber nicht bedeuten, dass die Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff deswegen nur zwischen den eingetragenen Marken in maximal 8 x 8 cm Grösse beurteilt werden dürfte. Viele Marken, z.B. Ladenanschriften oder Marken auf Plakaten, Häusern, Autos oder Flugzeugen werde grösser dargestellt und wahrgenommen.

2.6.3 Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich nach dem Registereintrag der Marken und nicht nach ihrem tatsächlichen Gebrauch (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* [fig.], mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 *Converse All Star* [Stern] [fig.]/*Army tex* [Stern] [fig.]; MARBACH, a.a.O., N. 705, JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 114).

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Registergebundenheit gilt für "schutzausdehnende Leerstellen", gewohnheitsrechtlich anerkannte Variablen des Registereintrags, die den Gegenstand der Marke generalisieren und den vom Markeneintrag abgesteckten Schutzbereich vergrössern. Hierzu gehört z. B. die Schutzwirkung der Marke für jede Grösse ihrer Darstellung (DAVID ASCHMANN in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 36; vgl. die folgenden Urteile des Bundesverwaltungsgerichts: B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 *Converse All Star* [Stern] [fig] / *Army tex* [Stern] [fig.], in dem davon ausgegangen wird, dass die Marke auf den beanspruchten Produkten klein angebracht wird, B-681/2011 vom 3. Dezember 2011, E. 6.5 *Tokyo*

by *Kenzo [fig.]*, in dem die Wahrnehmung eines Wortelements trotz dessen geringer Grösse bestätigt wird). Die Marke ist in den hinterlegten Proportionen geschützt, nicht in einer konkreten Grösse (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-2261/2011 vom 9. März 2012 E. 7.1 *Covidien [fig.]/Bonewelding [fig.]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 187).

2.7 Unzulässig unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr ist die Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke, wenn die ältere Marke nicht verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden. Nur wenn Elemente hinzukommen, die zu einem neuen Gesamteindruck führen und sich dieser dem Bewusstsein unwillkürlich und ohne weitere Gedankenarbeit aufdrängt, kann die Verwechslungsgefahr oder gegebenenfalls bereits die Zeichenähnlichkeit entfallen. Die Abnehmer erkennen die Widerspruchsmarke in diesen Fällen nicht mehr als solche (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 *Swing/Swing Relaxx (fig.)/Swing & Relaxx*, mit Hinweisen; u.a. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 127 f., mit Hinweisen, MARBACH, a.a.O., N. 963, WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 137).

3.

Die Widerspruchs- und die angefochtene Marke werden für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Klassen beansprucht (vgl. oben Erw. A und B). Soweit die Verkehrskreise massgebend sind, wird im folgenden darauf eingegangen.

4.

4.1 Zunächst ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind.

4.2

4.2.1 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 Bundesverwaltungsgericht 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).

4.2.2 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der angefochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumierbar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht für das Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).

Die für Waren entwickelten Grundsätze bezüglich der Gleichartigkeit können bei Dienstleistungen zwar übernommen werden, jedoch ist der Unkörperlichkeit der Dienstleistungen Rechnung zu tragen. Im Vordergrund steht hier eine wettbewerbsbezogene Betrachtungsweise. Dienstleistungen sind gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zugerechnet werden können, wobei auf die marktbezogene Nähe abgestellt wird (MARBACH, a.a.O., Rz. 821, 851, Joller, a.a.O., Art. 3 N. 280 ff. zu den verschiedenen Arten von Dienstleistungen, mit Hinweisen).

4.3

4.3.1 Identisch - schon aufgrund der übereinstimmenden Formulierung und Klassen - sind die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 9, 11, 37, 38 und 40.

4.3.2 In Klasse 36 beansprucht die Beschwerdeführerin für das Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen". Der Widerspruch richtet sich nur gegen "Immobilienwesen". Die Beschwerdegegnerin beansprucht keine Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse. Das Zeichen ETAVIS der Beschwerdegegnerin ist jedoch in Klasse 35 eingetragen für "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung". Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits entschied, kann aufgrund der marktbezogenen Nähe die Dienstleistung "Immobilienwesen" als gleichartig mit diesen Dienstleistungen betrachtet werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 4.5, 4.5.2 *Etavis/Estavis*).

4.3.3 In Klasse 41 beansprucht die Beschwerdeführerin für das Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.): "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten", die Beschwerdegegnerin für ihre Marke ETAVIS "Erziehung; Ausbildung; Schulung".

Die Dienstleistungen "Erziehung, Ausbildung" sind bei den beiden Zeichen identisch. Hingegen hat die Beschwerdegegnerin die Marke ETAVIS nicht eingetragen für "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten". Die Vorinstanz geht davon aus, dass eine rechtsgenügende Abgrenzung nicht vorgenommen werden könne, da es sich bei sportlichen Aktivitäten durchaus um Veranstaltungen im Bereich der Sporterziehung bzw. des Sportunterrichts handeln könne. "Kulturelle Aktivitäten" und "Unterhaltung" könnten andererseits auch Lernspiele oder museumspädagogische Veranstaltungen umfassen. Die Beschwerdeführerin verneint hier die Gleichartigkeit. "Erziehung, Ausbildung, Schulung" würden eindeutig auf erzieherische bzw. ausbildende Aktivitäten zielen und das Publikum würde diese nicht mit "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" gleichsetzen. Dem ist zuzustimmen. Zwar können Erziehung und Ausbildung wie auch Schulung die verschiedensten Gebiete umfassen. Hingegen wird im allgemeinen Sprachgebrauch "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten", wenn kein ausdrücklicher derartiger Hinweis damit verbunden ist, nicht im Sinne einer lehrenden oder lernenden Tätigkeit bzw. Dienstleistung verstanden, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Durchschnittskonsumenten dieser Dienstleistungen oder Fachleute aus diesen Gebieten handelt.

4.3.4 In Klasse 42 beansprucht die Beschwerdeführerin für ihr Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software". Das Zeichen ETAVIS ist in dieser Klasse eingetragen für "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, Forschungsarbeiten, industrielle Analysen und Forschung, Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen, Rechtsberatung und -vertretung".

Die Vorinstanz geht hier von Identität aus. Die Beschwerdeführerin erklärt, es handle sich höchstens um Gleichartigkeit, denn "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und

Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" könnten nicht mit "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, Forschungsarbeiten, industrielle Analysen und Forschung" gleichgesetzt werden.

"Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten" unterscheiden sich, trotz etwas anderer Formulierung, nicht von "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie". Lediglich "und diesbezügliche Designerdienstleistungen" können als gleichartig anstatt identisch betrachtet werden, was auch die Beschwerdeführerin nicht ausschliesst.

"Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" entsprechen "industrielle Analysen und Forschung" und "Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software" ist identisch mit "Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen".

4.3.5 Einzig den Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" in Klasse 41 entsprechen somit keine der Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin. Die übrigen zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen sind gleich bzw. gleichartig und es ist zu prüfen, ob es bei diesen aufgrund der beiden Zeichen zu einer Verwechslungsgefahr kommt.

5.

5.1 Die Widerspruchsmarke ETAVIS ist eine reine Wortmarke. Es handelt sich um eine Fantasiebezeichnung ohne erkennbaren Sinngehalt, der ein normaler Schutzzumfang zukommt. Deshalb würde eine nur geringe Abweichung des Zeichens nicht genügen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

5.2 Der Wortmarke ETAVIS steht die Wort-/Bildmarke ESTAVIS 1993 (fig.) entgegen. Letztere besteht aus einem Wort, "ESTAVIS", einer Zahl, "1993", und einem Bildelement.

5.2.1 "ETAVIS" und "ESTAVIS" sind beides Fantasiebezeichnungen. Sie unterscheiden sich nur geringfügig durch ein zusätzliches "s" beim zweitgenannten. In einem Urteil vom 4. Dezember 2008 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, aufgrund des äusserst geringen Unterschieds falle es selbst einem aufmerksamen Leser oder Zuhörer

nicht einfach, "ETAVIS" und "ESTAVIS" auseinanderzuhalten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7698/2008 vom 4. Dezember 2008 E. 5 *Etavis/Estavis*).

5.2.2 Das Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) enthält zudem eine Zahl. Diese kann als gewöhnliche Zahl oder Jahreszahl verstanden werden. Ihr kommt eine gewisse Unterscheidungskraft zu (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7433/2006 vom 7. November 2006 E. 8.2 *C., D. & Cie et A., B., C., D. & Cie/D [#####]*). Allein durch die hinzugefügte Zahl wird jedoch noch nicht der Eindruck eines völlig anderen Zeichens geschaffen. Die Zahl kann insbesondere auch als Variante aufgefasst werden oder als Hinweis auf eine Serien- oder verbundene Marke.

5.2.3 Weiter weist die Marke ESTAVIS 1993 (fig.) ein Bildelement auf. Dieses besteht aus einem honiggelben Kreis, der umrandet ist von einem dünnen und zwei ungleich dicken Halbkreisen in weisser Farbe. Im Kreis findet sich eine Darstellung, die aus einfachen Strichelementen besteht und den Umriss eines monumentalen Bauwerks zeigt. Die Beschwerdeführerin erklärt, es handle sich um das Berliner Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin und - weil es unter anderem als Symbol für die Wiedervereinigung steht - Deutschlands. Erkennbar ist die Darstellung der für das Tor typischen Quadriga. Die ebenfalls charakteristischen fünf Durchfahrten sind jedoch durch ein Quadrat ersetzt. Die Darstellung ist im Gesamten – anders als z.B. bei deutschen 10, 20, und 50 Cent-Münzen (vgl. www.ecb.int > The Euro > Coins > Germany) – sehr vereinfacht dargestellt, so dass andere Interpretationen möglich sind. Als Ganzes kann das Zeichen als kreisförmiges Logo aber auch z.B. als Abbildung einer Münze oder Medaille gesehen werden.

5.3 Massgebend ist das Gesamtbild des Zeichens im Vergleich mit der Wortmarke ETAVIS.

5.3.1 ETAVIS ist eine Wortmarke. ESTAVIS 1993 (fig.) ist eine Wort-/Bildmarke, bei der - wie oben dargelegt - das Wortelement "Estavis" dem Zeichen der Widersprechenden sehr ähnlich ist.

5.3.2 "Estavis 1993" ist im Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) verglichen mit den Bildelementen sehr klein dargestellt und unterscheidet sich in der Farbgebung wenig von der Umgebung. Wenn die Marke nicht allzu gross

dargestellt wird, sieht der Schriftzug "Estavis 1993", der im oberen Teil des Bauwerkes angebracht ist, zwar aus wie die bei solchen Bauten oft zu findende Inschrift oder auch ein Relief.

Indessen ist die Marke in den hinterlegten Proportionen und nicht im der im Register für die Darstellung gewählten Grösse geschützt (vgl. oben E. 2.6.3), womit jedenfalls nicht gestützt auf den Umstand der kleinen Darstellung gesagt werden kann, das Wort-/Zahlelement gehe "im Kontext des Bildelements unter" (Beschwerde, S. 8).

Wenn das Zeichen grösser dargestellt ist, wird der Schriftzug lesbar. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird zudem oft auf das Wortelement abgestellt, weil dasselbe – im Unterschied zu Bildern – gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (MARBACH, a.a.O., N. 655). Das Bildelement beim Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) ist zwar flächenmässig dominant, vermag aber vom Inhalt her dem Zeichen keinen neuen Sinngehalt zu geben. Prägender Hauptbestandteil bleibt das Wortelement.

5.3.3 Dieses Wortelement – "Estavis" – ist beim Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) dem älteren Zeichen ETAVIS derart ähnlich, dass sie selbst bei aufmerksamen Betrachten – wie dies von Fachleuten erwartet werden kann – nicht oder nur schwer auseinander gehalten werden können (vgl. oben Erw. 5.2.1). Indem der Eindruck erweckt wird, das ältere Zeichen werde mit einer Variante – der Zahl 1993 – übernommen, entsteht eine Verwechslungsgefahr.

Die Beschwerdeführerin vermag deshalb auch mit der bildlichen Gestaltung der Marke die Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen.

5.4 Bei den gleichen bzw. gleichartigen Waren und Dienstleistungen ist somit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Dies gilt auch dann, wenn die Waren und Dienstleistungen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit betrachtet werden, wie dies einerseits erwartet werden kann, weil es sich nicht um Waren und Dienstleistungen des täglichen Gebrauchs handelt, aber insbesondere und vermehrt noch von Fachleuten der jeweiligen Branchen vorausgesetzt werden kann (vgl. hierzu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7698/2008 vom 4. Dezember 2008 E. 5.2 *Etavis/Estavis*).

5.5 Die Beschwerdeführerin beruft sich im Weiteren auf einen Entscheid der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den

Binnenmarkt vom 31. März 2011 betreffend das Widerspruchsverfahren B 1 364 415 in dem die Zeichenähnlichkeit verneint wurde. Es handelt sich hier um ein Widerspruchsverfahren der Marken ESTAVIS 1993 (fig.), wie sie im vorliegenden Verfahren beansprucht wird, und der Marke ETAVIS (fig.), bei der es sich, anders als im vorliegenden Verfahren, um eine Wort-/Bildmarke handelt. Das Harmonisierungsamt nimmt unter anderem zum Wort-/Bildzeichen ESTAVIS 1993 (fig.), wie es im vorliegenden Verfahren verwendet wird, Stellung und geht davon aus, dass das Zeichen das Brandenburger Tor zeigt und die Schrift, abgestellt auf den Registereintrag, nicht lesbar ist.

Das Bundesgericht lehnt eine grundsätzliche präjudizierende Wirkung ausländischer Voreintragungen ab, sieht diese aber allenfalls als Indiz für die Schutzfähigkeit in Grenzfällen an (BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece*). Im vorliegenden Fall geht das Bundesverwaltungsgericht von einem andern Verständnis des Zeichens, nicht von einem Grenzfall aus.

6.

Die Beschwerde erweist sich demzufolge, soweit es sich um gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen handelt, als unbegründet. Wie oben dargelegt, besteht keine Verwechslungsgefahr für die Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" der Klasse 41. Diese betreffend ist die Beschwerde gutzuheissen. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

7.

7.1 Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin teilweise obsiegt, da einem Teil ihrer Anträge entsprochen wurde.

7.2 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

7.3 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 *Turbinenfuss*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

7.4 Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 3'500.– und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 500.– zu tragen haben. Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kostenvorschusses von Fr. 4'000.–, nämlich Fr. 500.–, ist ihr zurückzuerstatten.

7.5 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.6 Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennoten eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– (inkl. MWSt) an die Beschwerdegegnerin und Fr. 400.– (exkl. MWSt) an die Beschwerdeführerin als angemessen.

Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 5 Bst. b des [alten] Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [AS 2000 1300] i. V.m. Art. 14 Abs. 3 Bst. c aMWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE bzw. materiell übereinstimmend Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG,

SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VKGE, siehe auch Art. 112 MWSTG).

7.7 Die Beschwerdeführerin hat somit per Saldo der Beschwerdegegnerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zu bezahlen

7.8 Da der vorinstanzliche Entscheid Nr. 09747 teilweise aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die von der Beschwerdegegnerin einbezahlte Widerspruchsgebühr (Fr. 800.–) verbleibt, wie dies bereits im Widerspruchsentscheid berücksichtigt wurde, bei der Vorinstanz, und der Beschwerdeführerin ist für das erstinstanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung inkl. Anteil Widerspruchsgebühr von Fr. 200.– (exkl. MWSt) zuzusprechen (vgl. Ziff. 5 des Widerspruchsentscheids).

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb endgültig und wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 und 3 der Verfügung vom 27. Januar 2011 werden teilweise aufgehoben und der Widerspruch teilweise abgewiesen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Schweizer Marke Nr. 569 241 ESTAVIS 1993 (fig.) auch für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" Schutz zu gewähren. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen und der Widerspruch gutgeheissen.

2.

Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 4'000.– werden im Umfang von Fr. 3'500.– der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden daher Fr. 500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 500.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen

ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin per Saldo eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zu bezahlen.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren Nr. 09747 mit Fr. 200.– (exkl. MWSt) zu entschädigen

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular; Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 9747; Einschreiben, Akten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech

Beatrice Brügger

Versand: 28. September 2012