



Abteilung II
B-433/2013

Urteil vom 18. Februar 2014

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Espace Media AG,
Dammweg 9, Nordring, 3013 Bern,
vertreten durch Mathias Meyer,
E. Blum & Co. AG Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Metro Cash & Carry GmbH,
Schlüterstrasse 15-17, DE-40235 Düsseldorf,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Barbara K. Müller
und/oder Dr. Stefan J. Schröter,
Meyerlustenberger Lachenal AG,
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 31. Dezember 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 7'363 CH 473'941 METRO / CH 525'958 METRO-POOL.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 525'958 METROPOOL, welche am 5. Oktober 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 193 veröffentlicht worden ist. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: *Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Platzierung und Veröffentlichung von Inseraten und anderen Werbemitteln, Platzierung von Werbung via Internet.*

Klasse 41 *Veröffentlichung von Nachrichten und Informationen aus Zeitungen und Zeitschriften via Internet.*

B.

Am 4. Januar 2005 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf aus dem Register. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 473'941 METRO, welche unter anderem für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 35 *Marketing, Verkaufsförderung, Einkaufberatung, Marktforschung und Marktanalysen, Unternehmens-, Organisations-, Personal-, und betriebswirtschaftliche Beratung, Werbung, einschliesslich Rundfunk- und Fernsehwerbung, Kinowerbung, Werbedokumentation, Öffentlichkeitsarbeit (public relations); Meinungsforschung, Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Beratung auf kaufmännischem und betriebswirtschaftlichem Gebiet, insbesondere für den Lebensmittelhandel, Vermittlung von Informationen auf kaufmännischem und betriebswirtschaftlichem Gebiet, insbesondere für den Lebensmittelhandel; Erstellung von Gutachten auf kaufmännischem und betriebswirtschaftlichem Gebiet, insbesondere für den Lebensmittelhandel, Vermittlung von Know-how auf kaufmännischem und betriebswirtschaftlichem Gebiet, insbesondere im Lebensmittelhandel.*

Klasse 41 *Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften.*

C.

Mit Verfügung der Vorinstanz vom 14. Januar 2005 wurde dieses Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 4'571, in welchem die Widerspruchsmarke die angefochtene

Marke war, sistiert. Mit Verfügung der Vorinstanz vom 22. Dezember 2010 wurde die Sistierung aufgehoben, da im Widerspruchsverfahren Nr. 4'571 ein Abschreibungsentscheid erlassen wurde, welcher in Rechtskraft erwuchs. Die Beschwerdeführerin wurde daraufhin ersucht, eine Stellungnahme einzureichen. Mit Eingabe vom 27. Juni 2011 reichte die Beschwerdeführerin ihre Stellungnahme ein und machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Mit Schreiben vom 15. Juli 2011 präzierte die Beschwerdeführerin nach entsprechender Aufforderung der Vorinstanz ihre Nichtgebrauchseinrede. Die Parteien konnten sich mit Replik vom 6. Februar 2012 und mit Duplik vom 16. April 2012 zusätzlich zu den relevanten Fragen äussern.

D.

Mit Verfügung vom 31. Dezember 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdegegnerin gut und widerrief die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Als Sachentscheidvoraussetzung hielt die Vorinstanz fest, dass die Einrede des Nichtgebrauchs vorliegend nicht gehört werden könne, da die Karenzfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen sei. Diese habe nämlich erst mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens Nr. 4'751, in welchem die vorliegende Widerspruchsmarke ihrerseits angefochtene Marke war, zu laufen begonnen. Dieser Verfahrensabschluss, datiert vom 8. November 2010, wurde am 9. Dezember 2010 rechtskräftig, womit die fünfjährige Karenzfrist zur Nutzung der Marke der Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs am 27. Juni 2011 noch nicht abgelaufen war.

Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid bezüglich der materiellen Vorbringen im Wesentlichen wie folgt. Die Dienstleistungen der Klasse 35 *Dienstleistung in Zusammenhang mit der Platzierung und Veröffentlichung von Inseraten und anderen Werbemitteln, Platzierung von Werbung via Internet*, für welche die Beschwerdeführerin ihre Marke hinterlegt hat, seien unter dem von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Oberbegriff *Werbung* der Klasse 35 zu subsumieren, womit Dienstleistungsgleichheit festzustellen sei. Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41 der Beschwerdeführerin *Veröffentlichung von Nachrichten und Informationen aus Zeitungen und Zeitschriften via Internet* und der *Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften* der Beschwerdegegnerin bestehe eine starke Gleichartigkeit der Dienstleistungen. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit stellt die Vorinstanz fest,

dass die Widerspruchsmarke METRO in der angefochtenen Marke METROPOOL vollständig enthalten sei, was bereits zu einer Zeichenähnlichkeit führe. Zudem vermöge der Zusatz POOL auf der sinngemässen Ebene die klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit der beiden Marken nicht zu kompensieren. Die Vorinstanz führte weiter aus, dass der Widerspruchsmarke METRO in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen kein beschreibender Sinngemässheit entnommen werden könne, womit ihr normale Kennzeichnungskraft zukäme. Auch sei aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen ein strenger Massstab zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen und die angefochtene Marke müsse sich daher umso mehr von der Widerspruchsmarke abheben. Insbesondere aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke und weil das zusätzliche Wörtelement der angefochtenen Marke nicht dazu führt, dass das Widerspruchszeichen im angefochtenen Zeichen gänzlich aufgeht, müsse die Verwechslungsgefahr bejaht werden. Zudem sei durch die integrale Übernahme der Widerspruchsmarke nicht auszuschliessen, dass die relevanten Abnehmer die angefochtene Marke für eine Serienmarke hielten und so einer indirekten Verwechslungsgefahr ausgesetzt seien.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 28. Januar 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt sich dabei im Wesentlichen auf den Standpunkt, dass die angefochtene Marke nicht etwa, wie die Vorinstanz annahm, auf das französische Wort Metro für Untergrundbahn und das englische Wort Pool zurückzuführen sei. Vielmehr würde das Publikum das Wort Metro als Abkürzung für Metropole, also Grossstadt, und das Element Pool als fantasievollen Zusatz im Sinne eines "Gemeinschaftstopfes" wahrnehmen. Diese unterschiedliche Wahrnehmung der angefochtenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke, insbesondere auch auf der Ebene des Sinngemässheit, führe sodann dazu, dass bei der vorliegend erfolgten Übernahme der älteren Marke in die jüngere das neue Zeichen mit der älteren Marke derart verschmelze, dass die ältere Marke gar nicht mehr als selbständiges Element wahrgenommen würde.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist gemäss Beschwerdeführerin nicht gegeben, da die Beschwerdegegnerin in der Schweiz unter der Bezeichnung METRO gar nicht tätig sei und das Publikum daher gar nie in die Lage versetzt wird, die Marke METRO als Element einer Serien-

marke, welches auch die Marke METROPOOL umfassen würde, wahrzunehmen.

Weiter appelliert die Beschwerdeführerin daran, unter der gegebenen Sach- und Rechtslage nicht einfach schematisch zu verfahren, sondern auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke aufgrund des sistierten Widerspruchsverfahrens faktisch über zehn Jahre dauerte. Es wäre nämlich wirtschaftlich kaum zumutbar, dass der Inhaber einer Marke bei der Aufnahme deren Gebrauchs diese unter einem permanenten Damoklesschwert sehen müsse. Es sei weiter auch zu berücksichtigen, dass eine jahrelange friedliche Koexistenz zwischen diesen beiden Marken bestand. Wenn keine Verwechslungen zu beklagen seien, dann solle nicht ein Richterergremium zum Schluss kommen, es wären theoretisch Verwechslungen möglich (gewesen).

F.

Mit Eingabe vom 29. April 2013 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Mit der Beschwerdeantwort vom 12. Juni 2013 beantragt die Beschwerdegegnerin die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen. Sie begründet ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass die Vorinstanz zu Recht Gleichartigkeit der Waren und eine Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt habe. Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach Metro als Abkürzung für Metropole und nicht als Bezeichnung für eine Untergrundbahn verstanden werde, befand die Beschwerdegegnerin als nicht stichhaltig, da das Wort Metro mit der Bedeutung Untergrundbahn sowohl im Duden als auch in diversen französischen Wörterbüchern zu finden sei. Zudem müsste dieser Argumentation folgend auch METRO, die Marke der Beschwerdegegnerin, als Abkürzung für Metropole verstanden werden, womit die Zeichenähnlichkeit nach wie vor bestünde.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet weiter, dass es zwischen den gegenüberstehenden Marken eine friedliche Koexistenz gegeben habe, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Zudem sei es auch irrelevant, dass es bis anhin gar nicht zu tatsächlichen Verwechslungen gekommen sei, wie die Beschwerdeführerin behauptet, da die Verwechslungsgefahr abstrakt ge-

prüft werden müsse. Und da vorliegend das ältere Zeichen vollständig in das jüngere Zeichen integriert wurde, sei die Vorinstanz richtigerweise und in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung hierzu zum Schluss gelangt, dass zwischen den konfligierenden Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe. Diese Einschätzung sieht die Beschwerdeführerin auch durch mehrere im Ausland ergangene Entscheide bestätigt, in welchen die Marke METRO mit verschiedenen anderen Zeichen, welche auch jeweils das Wort METRO enthielten, als verwechselbar angesehen wurden.

Im Weiteren führt die Beschwerdegegnerin aus, dass für die Annahme der Verwechslungsgefahr die Dauer des Widerspruchsverfahrens, entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin, keine Rolle spielen kann. Die Beschwerdeführerin habe seit der Einlegung des Widerspruchs, spätestens aber seit das Kantonsgericht Zug die Marke Metro als bekannt einstufte, von einer drohenden Löschung ihrer Marke gewusst. Wenn die Beschwerdeführerin dennoch den Gebrauch der Marke aufnahm, so sei dies auf ihr eigenes Risiko geschehen.

H. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

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. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, 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 Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber dieser älteren Marke kann sich allerdings nur auf den Ausschlussgrund der Verwechslungsgefahr stützen,

wenn seine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

2.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan/Kamillan*).

2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello/Yellow*, BGE 126 III 315 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan/Kamillan*).

2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des euro-

päischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

2.4 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 *McDonald's/McLake*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan/Kamillan*; BGE 119 II 473 E. 2c *Radion/ Radomat*; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 *Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]*).

2.5 Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Form entstehen. Einerseits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch 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. Entscheidung des schweizerischen Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 99 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, BGE 128 III 97 E. 2a *Orfina/Orfina*, BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*).

3.

3.1 Die Verwechslungsgefahr führt jedoch nur zum Schutz der Widerspruchsmarke, wenn diese von der Beschwerdegegnerin entweder markenmässig gebraucht oder während der fünfjährigen Benutzungsschonfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG, in welcher noch kein markenmässiger Gebrauch erforderlich ist, geltend gemacht wird. Vorliegend begann die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke der Beschwerdegegnerin mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens Nr. 4'571, in welchem die Widerspruchsmarke die angefochtene Marke war. Die Rechtskraft

dieses Verfahrens und somit der Beginn der Benutzungsschonfrist datiert vom 9. Dezember 2010, wodurch die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt des Einlegens des vorliegenden Widerspruchs bzw. des im dadurch initiierten Verfahren geltend gemachten Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke nach wie vor lief. Entsprechend liess die Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs nicht zu und prüfte lediglich die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken.

3.2 Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass aufgrund des nach längerer Sistierung am 9. Dezember 2010 abgeschlossenen Verfahrens eine sehr lange Benutzungsschonfrist vom Hinterlegungsdatum 27. April 2000 bis zum 8. Dezember 2015 für die Beschwerdegegnerin resultiere. Dies verunmögliche es Dritten in letzter Konsequenz, ihre Marken über viele Jahre in Gebrauch zu nehmen, denn bei Aufnahme des Gebrauchs ihrer Marke sähen sich jene Dritte unter einem permanenten Damoklesschwert, was wirtschaftlich kaum zumutbar sein dürfte. Daher müsse im vorliegenden Verfahren auch die langandauernde Koexistenz und das Fehlen tatsächlicher Verwechslungen der beiden strittigen Marken berücksichtigt werden und es dürfe nicht lediglich auf eine theoretische Verwechslungsgefahr abgestellt werden.

In BGE 130 III 371 *Focus/Color Focus* vom 20. Februar 2004 äusserte sich das Bundesgericht in einem Zivilverfahren zur Thematik des Nichtgebrauchs einer Marke noch während der Dauer eines Widerspruchsverfahrens. In jenem Verfahren erwog das Bundesgericht, dass es einer widersprechenden Partei nicht zugemutet werden kann, den Ausgang eines noch hängigen Widerspruchsverfahrens abzuschätzen und den Gebrauch des umstrittenen Zeichens gestützt auf eine vorläufige Beurteilung bereits aufnehmen zu müssen (BGE 130 III E. 2.3 *Focus/Color Focus*). Ob gegenüber einer überlangen Erstreckung der Benutzungsschonfrist auch Interessen von Mitbewerbern oder anderer Marktteilnehmern berücksichtigt werden müssten, wie es die Beschwerdeführerin vorliegend behauptet, hat das Bundesgericht im erwähnten Fall zwar nicht entschieden. Die Frage ist allerdings für das vorliegende Widerspruchsbeschwerdeverfahren ohnehin nicht erheblich, da Ausschlussgründe ausserhalb von Art. 3 Abs. 1 MSchG im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht geltend gemacht werden können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 4 *Focus/Pure Focus* mit Hinweisen, GREGOR WILD, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 10). Das Argument der Beschwerdeführerin auch die möglichen wirtschaftlichen Imp-

likationen der langen Benutzungsschonfrist und die Koexistenz mit fehlenden tatsächlichen Verwechslungen im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen kann daher nicht gehört werden.

4.

4.1 Die Vorinstanz subsumierte die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich *Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Platzierung und Veröffentlichung von Inseraten und anderen Werbemitteln, Platzierung von Werbung via Internet*, unter den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Oberbegriff *Werbung* und stellt diesbezüglich die Gleichheit der Dienstleistungen fest. Bezüglich der von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 *Veröffentlichung von Nachrichten und Informationen aus Zeitungen und Zeitschriften via Internet* und den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 *Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften* stellte die Vorinstanz starke Gleichartigkeit fest, da die Grenzen zwischen Veröffentlichungsdienstleistungen via Internet und der Veröffentlichung via gedruckten Medien heutzutage fließend seien und Verlagshäuser vielfach beides anböten. Diese Einschätzung wird weder von der Beschwerdeführerin bestritten noch drängt sich eine andere Beurteilung auf. Entsprechend kann mit der Vorinstanz von teilweiser Dienstleistungsgleichheit und teilweiser starker Dienstleistungsgleichartigkeit ausgegangen werden. Es ist daher ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen (vgl. oben E. 2.2).

4.2 Weiter sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die Widerspruchsmarke ist für die Dienstleistungen *Werbung* der Klasse 35 sowie *Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften* der Klasse 41 hinterlegt. Die Dienstleistung *Werbung* richtet sich in erster Linie an Personen, welche Werbung platzieren möchten und somit an ein Fachpublikum und nicht etwa an den Durchschnittsverbraucher, welcher Werbung konsumiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.1 *Credit Suiss/UniCredit Suisse Bank [fig.]*). Die Dienstleistung *Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften* hingegen richtet sich einerseits an Personen, welche Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften herausgeben oder veröffentlichen möchten und somit an einen Kreis von fachkundigen Personen, andererseits ist wohl auch der Durchschnittskonsument, welcher Bücher, Zeitungen und Zeitschriften kauft, an der Herkunft und somit

der Herausgeberschaft der Druckerzeugnisse interessiert. Somit bestehen die relevanten Verkehrskreise für die Dienstleistungen *Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften* aus Fachpersonen und Durchschnittskonsumenten. Wenn eine Marke wie vorliegend gleichzeitig mehrere Verkehrskreise anspricht, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8242/2012 vom 22. Mai 2012 E. 3.2 *LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]* mit weiteren Hinweisen, EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954)

5.

Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft. Es stehen sich die reinen Wortmarken *METRO* und *METROPOOL* gegenüber.

5.1 Sofort augenfällig ist die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes in der angefochtenen Marke verwendet und lediglich mit dem Zusatz *POOL* ergänzt wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 *Mc [fig.]/MC2[fig.]* und B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und 6.1 *Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx [fig.]*; RKGE in sic! 2006 S. 269 E.6 *Michel [fig.]/Michel Compte Waters*; sic! 2005 S. 757 E.6 *Boss/Airboss*; sic! 2005 S. 571 E.6 *CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]*; sic! 2003 S. 907 E.5 *Kiss/Soft-Kiss*; sic! 2003 S. 904 E.7 *7Seven[fig.]/Seven Pictures [fig.]*; sic! 2001 S. 813 E.7 *VIVA/CoopVIVA [fig.]*, mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E.5 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]*).

5.2 Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 *VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum* und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 *Mc [fig.]/MC2 [fig.]* mit weiteren Hinweisen, GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent

Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 128). Vorliegend besteht das jüngere Zeichen aus dem älteren Zeichen, nämlich METRO, und dem Zusatz POOL. Sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich bleibt das Wort Metro klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. Dies nicht zuletzt auch daher, weil beim Vergleich zweier Zeichen der Wortanfang besondere Beachtung verdient und Ähnlichkeiten an dieser Stelle mehr ins Gewicht fallen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillio-san/Kamillan*; BGE 119 II 473 E. 2c *Radion/Radomat*; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 *Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]*). Die Zeichenähnlichkeit ist somit bezüglich Schrift- und Klangbild gegeben.

5.3 Unter Umständen ist es allerdings möglich, dass eine vorhandene Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert wird (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 *Escolino/Seccolino*, BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 168 ff.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 886 f.). Dies setzt allerdings voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2012 *Mc [fig.]/MC2 [fig.]*, vom 29. April 2011 B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 E. 7.3.2 *IKB/ICB [fig.]/ICB BANKING*; sowie B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 *Pulcino/Dolcino*; RKGE in sic! 1998 S. 50 E. 6 *Clinique/Unique frisch Kosmetik [fig.]*; GALLUS JOLLER in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 156/168; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 889).

Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass genau dies vorliegend der Fall sei. Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke METRO liege im französischen Wort für Untergrundbahn (Die deutsche Rechtschreibung, Dudenverlag 25. Auflage, Mannheim, Wien, Zürich 2009), wohingegen das Publikum beim Anblick der angefochtenen Marke METROPOOL nicht an Untergrundbahn sondern an das Wort Metro im Sinne einer Abkürzung für Metropole und das Element POOL als fantasievollen Zusatz im Sinne eines "Gemeinschaftstopfes" denken würde. Der Zusatz Pool sei zudem

geeignet, dem Wort Metro den ursprünglichen Sinngehalt von Untergrundbahn zu berauben und die angefochtene Marke METROPOOL in einem gänzlich neuen Gesamteindruck erscheinen zu lassen. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Wohl ist es möglich, dass die relevanten Verkehrskreise das Wort Metro in der Marke METROPOOL nicht nur als Bezeichnung für Untergrundbahn verstehen sondern auch als Kurzform für Metropole. Diese Auslegung gälte allerdings gleichermaßen für die Widerspruchsmarke METRO, womit auch dieser Argumentation folgend für die beiden strittigen Marken kein unterschiedlicher Sinngehalt festgestellt werden kann. Und wenn unter Umständen die angefochtene Marke METROPOOL auch eher als Abwandlung von Metropole verstanden würde als die Widerspruchsmarke METRO als Kurzform von Metropole, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die relevanten Verkehrskreise beiden Zeichen jeweils beide Sinngehalte zuordnen, womit auf der Ebene des Sinngehalts kein genügender Abstand zwischen den beiden Zeichen hergestellt wird. Auch das Argument, wonach der fantasievolle Zusatz POOL im Sinne eines "Gemeinschaftstopfes" dem Widerspruchszeichen einen gänzlich neuen Sinngehalt verleihe, ist nicht stichhaltig. Wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, ist der Bestandteil POOL in Relation zum Bestandteil METRO ein fantasievoller Zusatz. Die Kombination "Gemeinschaftstopf" und "Grossstadt" bzw. "Untergrundbahn" ergibt allerdings keinen derart neuen Sinngehalt, welcher die Bedeutung der einzelnen Elemente derart in den Hintergrund drängte, dass diese nicht mehr als solche wahrnehmbar wären. Entsprechend verfügt die angefochtene Marke nicht über einen neuen Sinngehalt, welcher den Gesamteindruck nachhaltig verändern könnte.

Die Zeichenähnlichkeit der strittigen Zeichen ist somit erstellt.

6.

Die Widerspruchsmarke METRO hat in Bezug auf die relevanten Dienstleistungen *Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften* sowie *Werbung* keinen beschreibenden Charakter und ist auch nicht gemeinfrei. Es kann daher von mindestens normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Ob eine erhöhte Kennzeichnungskraft vorliegt, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht, kann indes offen bleiben, da eine Verwechslungsgefahr bereits bei der Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. E. 7 nachfolgend).

7.

In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind teilweise gleich, teilweise stark gleichartig, weshalb zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab angewendet wird. Der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad ist für die Dienstleistungen der Klasse 35 derjenige von Fachpersonen und für die Dienstleistungen der Klasse 41 derjenige von Durchschnittskonsumenten. Bei Annahme einer lediglich normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des strengen anzuwendenden Massstabes, führt die Übernahme des Hauptelements der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke für beide massgeblichen Verkehrskreise zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen. Ob ergänzend auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, kann beim vorliegenden Ergebnis offen gelassen werden. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]* mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 *we make ideas work* mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.

8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten

zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteienschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14. Abs. 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht zusammen mit der Beschwerdeantwort eine detaillierte Kostennote in der Höhe von Fr. 5'356.– eingereicht. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheint die Kostennote auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Kosten. Sie ist entsprechend herabzusetzen. In Würdigung der Aktenlage scheint eine Parteienschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'100.– (exkl. MWST) als angemessen.

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteienschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteienschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 500.– ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-schädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 2'100.– (exkl. MWST) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeila-gen zurück, Einzahlungsschein)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zur Beschwerdeantwort zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 07363; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu-rück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 26. Februar 2014