



---

Abteilung II  
B-4026/2015

## Urteil vom 19. Juli 2016

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

---

Parteien

**B&P Brand & Partner Rechtsanwälte,**  
Bahnhofstrasse 23, 6301 Zug,  
vertreten durch Dr. iur. Adrian Bachmann, Rechtsanwalt,  
Bachmann Rechtsanwälte AG,  
Schulhausstrasse 14, Postfach, 8027 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Neue Luzerner Zeitung AG,**  
Maihofstrasse 76, 6004 Luzern,  
vertreten durch Dr. Gallus Joller, Rechtsanwalt,  
Troller Hitz Troller,  
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13848 und 13849,  
CH 646'920 HEIMAT ONLINE und CH 658'169  
DH DIE HEIMAT.CH / CH 660'057 DIE HEIMAT –  
EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN (fig.),

**Sachverhalt:****A.**

Die kombinierte Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 660'057 "Die Heimat - eine Publikation der LZ Medien (fig.)" mit Farbanspruch Schwarz und Cyan der Neuen Luzerner Zeitung AG wurde am 22. Mai 2014 hinterlegt und erstmals auf Swissreg am 17. Juni 2014 veröffentlicht. Die Marke beansprucht Schutz im Zusammenhang mit folgenden Waren:

Klasse 16: Zeitungen, Zeitschriften und Druckereierzeugnisse.

Sie hat folgendes Aussehen:

**B.**

Gegen diese Eintragung erhoben die B&P Brand & Partner Rechtsanwälte (Beschwerdeführerin) am 17. September 2014 zwei Widersprüche bei der Vorinstanz. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marken CH 646'920 HEIMAT ONLINE und CH 658'169 DH DIE HEIMAT.CH, welche am 13. Dezember 2012 und 14. November 2013 für die nachfolgenden Waren hinterlegt wurden:

CH 646'920 *HEIMAT ONLINE*

CH 658'169 *DH DIE HEIMAT.CH*

16

Druckereierzeugnisse aller Art, insbesondere Zeitungen.

16

Druckereierzeugnisse aller Art; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Zeitungen.

35

Vermietung von Werbeflächen; Verkaufsförderung für Dritte; Verbreitung von Werbeanzeigen.

38

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschliesslich Online-Informationendienste, nämlich die Übermittlung von Informationen via weltweite Computernetzwerke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art, einschliesslich Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über Computer- und Kommunikationsnetzwerke.

41

Produktion und Publikation von gedruckten und elektronischen Medienerzeugnissen; Redaktion von gedruckten und elektronischen Medienerzeugnissen.

Zur Begründung der Widersprüche führte die Beschwerdeführerin aus, bezüglich der Waren in Klasse 16 liege Warenidentität und bezüglich der Waren in Klasse 38 liege Gleichartigkeit vor. Die Widerspruchsmarken und die Marke der Beschwerdegegnerin seien zeichenähnlich i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MschG. Die Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zwischen den Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke sei klar erstellt. Aufgrund von Warenidentität, Zeichenähnlichkeit sowie der daraus resultierenden Verwechslungsgefahr sei die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 660'057 zu widerrufen.

#### **C.**

Am 22. November 2014 reichte die Beschwerdegegnerin zwei Stellungnahmen ein. Darin bestritt sie angesichts der blossen Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen selbst bei identischen oder gleichartigen Waren eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr.

#### **D.**

Mit zwei Repliken vom 27. Januar 2015 und zwei Dupliken vom 26. Februar 2015 hielten die Parteien an ihren jeweiligen Standpunkten fest.

#### **E.**

Mit zwei fast gleichlautenden Entscheiden vom 26. Mai 2015 in den Widerspruchsverfahren Nr. 13848 sowie Nr. 13849 wies die Vorinstanz beide Widersprüche im Wesentlichen mit der Begründung ab, die streitverfangenen Zeichen stimmten in Bezug auf die Waren der Klasse 16 lediglich in einem gemeinfreien Bestandteil (Heimat) überein, weshalb sowohl eine direkte als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

#### **F.**

Mit Beschwerden vom 26. Juni 2015 beantragte die Beschwerdeführerin

die Aufhebung der Entscheide der Vorinstanz in den Widerspruchsverfahren Nr. 13848 und 13849 vom 26. Mai 2015 und die Gutheissung der Widersprüche. Im Eventualantrag beantragte sie in beiden Verfahren eine Rückweisung an die Vorinstanz. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der Zeichenbestandteil "Heimat" sei für Zeitungen, Zeitschriften und Druckereierzeugnisse nicht direkt beschreibend, weshalb die dritte Voraussetzung, nämlich die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

**G.**

Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wurden die Verfahren B-4026/2015 und B-4035/2015 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-4026/2015 weitergeführt.

**H.**

Mit Beschwerdeantwort vom 7. September 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerden unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

**I.**

Mit Eingabe vom 7. September 2015 verzichtete die Vorinstanz unter Hinweis auf die Begründung in den angefochtenen Verfügungen auf eine Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerden. Sie beharrte darauf, dass sie zutreffend erkannt habe, dass die zu vergleichenden Zeichen lediglich in gemeinfreien Bestandteilen übereinstimmten. Die Vorinstanz sei zutreffend davon ausgegangen, dass es sich beim Begriff "die Heimat" in Verbindung mit den massgeblichen Waren der Klasse 16 um ein zum Gemeingut gehörendes Element handle. Zeichen, die Gemeingut seien, seien vom Markenschutz ausgeschlossen. Zum Gemeingut zählten insbesondere Zeichen, welche einen möglichen thematischen Inhalt von inhaltsbezogenen Waren wie insbesondere Verlagserzeugnissen beschrieben.

**J.**

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

**K.**

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden 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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügungen durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

### **2.**

**2.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

**2.2** Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar

Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" ; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]" ; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" ; JOLLER, MSchG, Art. 3 N 242).

**2.3** Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").

**2.4** Nach ständiger Praxis kann eine reine Wortmarke auch einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein. Insbesondere kann durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt werden, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der RGKE vom 23. Juni 1999 "theWave (fig.)/WAVE RAVE" E. 4, veröffentlicht in sic! 1999 S. 648). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird oft auf das

Wortelement abgestellt, weil dasselbe – im Unterschied zu Bildern – gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (EUGEN MARBACH, in von Büren/Marbach/Durey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008, N 655; Urteil des BVGer vom 26. Juli 2010 E. 2.5 "ECO-CLIN/SWISS ECO CLEAN [fig.]). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

**2.5** Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzuweisungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 22 f.).

**2.6** Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

**2.7** Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H<sub>2</sub>O<sup>3</sup> pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Sciello" m.w.H.).

**2.8** Der Schutzzumfang einer Marke ist durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-5874/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gadovist/Gadogita"). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierte Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (BGE 78 II 379 E. 4 "lucol/Aludrox"; 70 II 188 E. 3 "Figor/Cadifor"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]").

**2.9** Im vorliegenden Fall wird die angefochtene Marke Nr. 660'057 für folgenden Waren geschützt:

Klasse 16: Zeitungen, Zeitschriften, Druckereierzeugnisse.

Die Widerspruchsmarke Nr. 658'169 "DH DIE HEIMAT.CH" beansprucht Schutz für u.a. folgende Waren:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse aller Art; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Zeitungen.

Klasse 38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschliesslich Online-Informationsdienste, nämlich die Übermittlung von Informationen via weltweite Computernetzwerke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art, einschliesslich Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über Computer- und Kommunikationsnetzwerke.

Die Widerspruchsmarke Nr. 646'920 "HEIMAT ONLINE" beansprucht Schutz für u.a. folgende Waren:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse aller Art, insbesondere Zeitungen.

Klasse 38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschliesslich Online-Informationsdienste, nämlich die Übermittlung von Informationen via weltweite Computernetzwerke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art, einschliesslich Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über Computer- und Kommunikationsnetzwerke.

Damit werden alle drei Marken für Waren und Dienstleistungen beansprucht, die vor allem ihres publizistischen Inhalts wegen angeboten und nachgefragt werden. Mithin besteht ein erhebliches Interesse des Verkehrs und namentlich der Mitangebenden, diesen thematischen Inhalt ohne entgegenstehende Markenrechte bekanntgeben zu dürfen.

Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben, wenn sie um deretwillen nachgefragt werden. Zum Beispiel werden bespielte DVD's vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren äusseren Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu verstehen. In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2

und 4.3 "Rapunzel"). Nicht anders verhält es sich mit den hier massgeblichen Waren der Klassen 16 und 38, insbesondere Zeitungen und Informationsdiensten.

### 3.

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 38, für welche die Widerspruchsmarken nachgesucht werden, nämlich Druckereierzeugnisse aller Art, insbesondere Zeitungen (Kl. 16) und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschliesslich Online-Informationsdienste, nämlich die Übermittlung von Informationen via weltweite Computernetzwerke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art, einschliesslich Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über Computer- und Kommunikationsnetzwerke (Kl. 38) sind Angebote des täglichen Informationsmarkts ("Medien") und an ein mehrheitlich erwachsenes Publikum gerichtet. Es ist von einem durchschnittlichen bis eher flüchtigen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen.

### 4.

Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat und von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wurde, stehen sich bei den zu vergleichenden Registereinträgen in der Klasse 16 gleiche Waren gegenüber. Die Widerspruchsmarken sind ferner für Online-Informationsdienste der Klasse 38 eingetragen. Im Verhältnis zu den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16 besteht hierzu Gleichartigkeit.

### 5.

In einem nächsten Schritt sind die drei Zeichen zu vergleichen.

**5.1** Bei der angefochtenen Marke "Die Heimat / Eine Publikation der LZ Medien" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit den Farbansprüchen Schwarz und Cyan. Die Buchstaben des Zeichens "Die Heimat" sind in Grossbuchstaben, in Schwarz und in Serifenschrift gehalten. Unterhalb der "Die Heimat" ist ein cyanfarbiger Balken zu sehen, der seinerseits mit einem Text versehen ist: Zentriert im cyanblauen Balken erscheint in einer äusserst kleinen, weissen, serifenlosen Schrift aus Grossbuchstaben: "EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN". Anstelle eines üblichen i-Punktes über dem i der "Heimat" ist ein verstrichener, cyanblauer i-Punkt zu sehen.

**5.2** Bei beiden Widerspruchsmarken handelt es sich um Wortmarken, welche gross geschrieben sind: "HEIMAT ONLINE" und "DH DIE HEIMAT.CH". Die Wortmarken "HEIMAT ONLINE" und "DH DIE HEIMAT.CH" bestehen aus zwei beziehungsweise drei Wörtern. Die Zusätze "ONLINE" und "DH/.CH" sind eher als beiläufiges Beiwerk zu betrachten, welches nicht geeignet ist, das in Erinnerung haften bleibende Element "HEIMAT" der beiden Marken zu überdecken. Es handelt sich um schwache Bestandteile, denen keine wesentliche Unterscheidungskraft zukommt.

**5.3** Der Wortbestandteil "Heimat" bezeichnet 1) den Ort, an dem man zu Hause ist, den Wohnort; 2) das Land, aus dem jemand stammt und dem er oder sie sich verbunden fühlt, und 3) ein Herkunftsland oder einen Ursprungsort von Tieren, Pflanzen und Erzeugnissen (Brockhaus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, Schlagwort "Heimat").

Die Rechtsprechung pflegt Marken für Zeitschriften, Datenträger und andere Medien eher streng zu beurteilen. Sie verneint deren Unterscheidungskraft nicht nur bei einem unmittelbaren Hinweis auf eine bekannte Geschichte oder das darin behandelte Thema (z.B. BGE 87 I 395, 396 "La Cardiologia nel Mondo"; HGer BE, sic! 1998, 82, 88 "Stadtanzeiger Bern"; Urteile des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 "Cleantech Switzerland" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 "Rapunzel"). Eine Registrierung wird auch dann verweigert, wenn das Wort ein behandeltes Thema ohne gedanklichen Aufwand, wiewohl indirekt über einen mehrdeutigen Sinngehalt nahelegt (Urteile des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 "Paradies" und B-5528/2012 vom 17. Dezember 2013 "Venus"). Erst ein im Vergleich zu einem möglicherweise damit bezeichneten Inhalt thematisch fernliegender Wortsinn wurde bisher als abstrakt genug angesehen, um für inhaltsbezogene Waren unterscheidungskräftig zu wirken (Urteile des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 "Park Avenue", B-6422/2007 vom 20. Mai 2009 "Tintenklecks" und B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 "Froschkönig"). Im vorliegenden Fall bezeichnet der in allen drei Marken hervortretende Bestandteil "Heimat" ein für aktuelle Tages- und Wocheninformationen einer Wohnregion typisches Medienthema, das als Oberbegriff oder inhaltsbezogene Umschreibung der enthaltenen Mitteilungen verstanden wird und deshalb für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen keine unterscheidungskräftige Wirkung entfaltet.

**5.4** Der Wortbestandteil "Heimat" stimmt sodann bei beiden zu vergleichenden Markenpaaren in Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt überein,

während sich die übrigen Bestandteile sowie der Platz und die syntaktische Position dieses Wortes im Zeichen voneinander unterscheiden.

**5.5** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei den zu vergleichenden Marken die grösste Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Element "Heimat" besteht. Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor. Abschliessend ist noch zu bemerken, dass die cyanblauen Elemente in der angefochtenen Marke den Gesamteindruck der angefochtenen Marke doch etwas prägen. Diese grafische Gestaltung ist geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken in relevanter Weise herabzusetzen oder auszuschliessen (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.3 "KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]", B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 8 "Eco-clin/Swiss Eco Clean [fig.]"). Die Beschwerden erweisen sich demzufolge als unbegründet und sind abzuweisen.

## **6.**

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

**6.1** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> 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 im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 6'000.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**6.2** Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin von Fr. 1'500.– (inkl. MWST) angemessen.

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

### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Verfügungen vom 26. Mai 2015 bestätigt.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 6'000.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**3.**

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.– (inkl. MWST) zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13848 und 13849; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Karin Behnke

Versand: 20. Juli 2016