



Urteil vom 19. November 2019

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Julian Beriger.

Parteien

Ittravel GmbH,
Sechtemer Strasse 5, DE-50968 Köln,
vertreten durch lic. iur. LL.M. Erich von Arx, Rechtsanwalt,
Von Arx Schmidiger Faber,
Neumarkt 15, Postfach 2098, 8401 Winterthur,
Beschwerdeführerin,

gegen

Sita Advanced Travel Solutions Limited,
c/o Sita Legal, Royal Pavilion, Wellesley Road,
GB-GU11 1PZ Aldershot, Hampshire,
vertreten durch lic. iur. Andrea Mondini, Rechtsanwalt,
Times Attorneys, Rechtsanwälte,
Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100126;
IR 1'244'832 iTravel / CH 715'514 ittravel - for that moment.

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 715'514 "itravel - for that moment" der Beschwerdeführerin wurde am 19. April 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende hier interessierende Dienstleistungen registriert:

Klasse 38:

Bereitstellung eines Zugangs zu einer E-Commerce-Plattform im Internet.

Klasse 42:

Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 19. Juli 2018 Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 1'244'832 "iTravel", welche für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9:

Logiciels informatiques.

Klasse 42:

Services d'installation, création, compilation, location, maintenance, conception et développement en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; services d'écriture, essai, mise à niveau, duplication et location en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; prestation de conseils et services de conseillers en matière de logiciels informatiques, programmes informatiques et programmation informatique; programmation informatique; hébergement de bases de données informatiques; services de conseillers en technologies informatiques; services de programmation dans le domaine des technologies de l'information; services de gestion de projets informatiques.

C.

In ihrer Widerspruchsantwort vom 4. September 2018 machte die Beschwerdeführerin die fehlende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. "iTravel" enthalte einen direkten Hinweis auf Softwaredienstleistungen im Zusammenhang mit Reisen und stehe somit im Gemeingut. Eine Verwechslungsgefahr sei aufgrund der Übereinstimmung der Zeichen ausschliesslich in gemeinfreien Elementen zu verneinen.

Die Beschwerdegegnerin hielt dem mit Eingabe vom 5. November 2018 entgegen, dass die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 nicht beschreibend sei und ihr somit normale Kennzeichnungskraft zukomme. Eine Verwechslungsgefahr liege vor.

D.

Mit Verfügung vom 23. Mai 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich gut. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die vollständige Übernahme des Zeichens "itravel" in die angefochtene Marke führe – trotz des leicht reduzierten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke – vor dem Hintergrund der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der relevanten Waren und Dienstleistungen zu einer Verwechslungsgefahr. Der Zusatz "for that moment" vermöge das Gesamtbild der jüngeren Marke nicht hinreichend zu verändern.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Juni 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung. Es sei von der Widerrufung der angefochtenen Marke für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 abzusehen.

Die Beschwerdeführerin anerkennt zwar die von der Vorinstanz festgestellte Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Sie argumentiert jedoch im Wesentlichen, die ältere Marke "iTravel" stehe im Gemeingut, da sie von den massgeblichen Verkehrskreisen als direkten Hinweis auf Softwaredienstleistungen im Zusammenhang mit Reiseapplikationen verstanden werde. Eben solche würden unter der Widerspruchsmarke faktisch auch angeboten. Die beiden Zeichen würden daher lediglich in gemeinfreien Elementen übereinstimmen. Dem Slogan "for that moment" komme demgegenüber starke Kennzeichnungskraft zu, weshalb er den Hauptbestandteil der angefochtenen Marke bilde. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu verneinen, und zwar selbst dann, wenn die Widerspruchsmarke nicht dem Gemeingut zuzuweisen wäre.

F.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 12. September 2019 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Begründung der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung sei korrekt und zu bestätigen. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren.

G.

Mit Eingabe vom 20. September 2019 verzichtet die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdeführerin liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

H.

Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden 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 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit 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 Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom

5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securicall"). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]"; Letzteres m.H. auch zum Folgenden). 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 (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; je m.H.).

2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum Folgenden; B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).

2.5 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteile des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "Pupa/Fashionpupa"; B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 „KaSa/Biocasa“; JOLLER, a.a.O., Rz. 131 f.; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustrei-

chen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 „Murino/Murolino“ m.H.).

3.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Rz. 51, m.H.).

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich sowohl an ein allgemeines, technisch interessiertes Publikum als auch an Fachkreise. Dies gilt insbesondere für die wissenschaftlichen und industriellen Dienstleistungen der Klasse 42. Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, sodass sie grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist daher von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen (Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 f. "Intel Inside/Galdat Inside"; B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 4.3 "iMessage"; je m.H.).

4.

4.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

4.2 Die Vorinstanz ging betreffend die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 einerseits sowie die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 andererseits von Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit aus. Die Einschätzung der Vorinstanz ist vorliegend nicht zu beanstanden und wird von den Verfahrensbeteiligten im Übrigen ausdrücklich anerkannt. Es erübrigen sich daher weitere Ausführungen dazu (vgl. stattdessen Urteile des BVGer B-3663/2011 E. 5.6 f. "Intel Inside/Galdat

Inside"; B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 7.3 "FACEBOOK/Stress-Book"; je m.H.; vgl. sodann Urteil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 4 "MICASA/SWICASA").

Es ist entsprechend von Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren- bzw. Dienstleistungen auszugehen.

5.

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil). Vorliegend stehen sich die reinen Wortmarken "iTravel" und "itravel - for that moment" gegenüber.

5.1 Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (JOLLER, a.a.O., Rz. 134 f.; m.H. auch zum Folgenden). Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahmsweise 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 BVGer B-3882/2017 vom 28. August 2019 E. 5.1.1 "THEA/ROSA THEA"; B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]"; je m.H.).

5.2 Die Widerspruchsmarke "iTravel" besteht aus einer Kombination des Buchstabens "i" und des englischen Wortes "travel". Die angefochtene Marke "itravel - for that moment" besteht ebenfalls aus dieser Kombination und weist daneben den ebenfalls englischen Ausdruck "for that moment" auf. Das ältere Zeichen ist somit vollständig im Jüngeren enthalten. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt nicht vor, da "itravel" sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild klar als eigenständiger Bestandteil erkenn-

bar bleibt. Eine Ähnlichkeit auf Ebene des Schrift- und Klangbilds ist aufgrund der unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke klar zu bejahen. Weiter bildet "itravel" in beiden Zeichen den Wortanfang, dem bei der Beurteilung des Gesamteindrucks besondere Bedeutung zukommt (vgl. hierzu vorn E. 2.3). Die beiden Zeichen unterscheiden sich zwar von der Buchstaben- sowie der Silbenanzahl her. Diese Unterschiede vermögen die festgestellte Ähnlichkeit in Schrift- und Klangbild allerdings nicht zu beseitigen.

5.3

5.3.1 Bei der Betrachtung des Sinngehalts der Widerspruchsmarke ist davon auszugehen, dass sowohl "i" als auch "travel" zum englischen Grundwortschatz zu zählen sind (vgl. zu diesem Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader") und von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden werden. Dies gilt umso mehr, als zu diesen auch Fachpersonen aus der IT-Branche mit entsprechenden Englischkenntnissen zu zählen sind (vgl. hierzu vorn E. 3). Der Buchstabe "I" ist der neunte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Beim zu beurteilenden Zeichen "iTravel" ist der Buchstabe "i" als Kleinbuchstabe dargestellt. Er könnte als Wortmarke aber auch als Grossbuchstabe verwendet werden. Der Buchstabe "i" kann für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in welchem Kontext er steht. Denkbar sind u.a. in Grossschrift das Autokennzeichen für "Italien", das englische Wort für "Ich", ein Hinweis auf das Internet, sowie in Kleinbuchstaben das Hinweiszeichen auf Informationsstellen sowie die römische Zahl 1 (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [im Folgenden: RKGE], sic! 2004, S. 96 E. 7 "Ipublish"; Urteile des BVGer B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 3.3.2 "IPHONE"; B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.2 "i-Option"; Letztere je m.H.). Das Abkürzungsverzeichnis (< www.acronymfinder.com >, besucht im Oktober 2019) nennt 47 verschiedene Bedeutungen des Buchstabens "I", darunter auch die von der Vorinstanz hervorgehobenen Bedeutungen "Internet" und "Information". Die ebenfalls genannte Bedeutung "Informationstechnologie" wird hingegen mit "IT" abgekürzt (Urteil des BVGer B-6430/2008 E. 3.3.2 "IPHONE").

Das englische Wort "travel" bedeutet auf Deutsch als Verb "reisen" und als Substantiv "das Reisen" bzw. "die Reise" (vgl. < <https://www.pons.de> > "I", "travel", abgerufen im Oktober 2019). Die Kombination des Buchstabens "i" mit dem Wort "travel" ergibt somit, abstrakt gesehen, keinen eindeutigen Sinn, sondern eine Vielzahl möglicher Bedeutungen (vgl. RKGE, sic! 2004, S. 96 E. 8 "Ipublish"). Assoziationen mit Reisen stehen dabei allerdings klar im Vordergrund, da die massgeblichen Verkehrskreise das Wort "travel" als englisches Wort für "Reisen" unmittelbar erkennen und verstehen.

5.3.2 Der Ausdruck "for that moment" in der angefochtenen Marke setzt sich aus den drei englischen Begriffen "for", "that" und "moment" zusammen, welche ebenfalls zum englischen Grundwortschatz zählen. Das Wort "for" bedeutet auf Deutsch als Konjunktion "denn" und als Präposition – wie im vorliegenden Fall – "für". "That" bedeutet als Adjektiv "der/die/das" bzw. "jene(r, s)" und als Pronomen "das". Der Begriff "moment" lässt sich auf Deutsch mit "Moment", "Augenblick" oder "Zeitpunkt" übersetzen (< <https://www.pons.de> > "for", "that", "moment", abgerufen im Oktober 2019). Die massgeblichen Verkehrskreise erkennen "for that moment" gesamthaft als englischen Ausdruck und verstehen ihn im Sinn von "für einen bestimmten Moment".

Durch die Kombination von "itravel" und "for that moment" in der jüngeren Marke zu "itravel - for that moment" entsteht kein abweichender Sinngehalt. Vielmehr wird der Ausdruck "for that moment" eher als Zusatz oder Hinweis auf den fantasievolleren und damit auffälligeren Bestandteil "itravel" verstanden. Dieser Eindruck wird durch den Gedankenstrich noch verstärkt, da dieser nach dem ersten Wort "itravel" beim Adressaten eine Erwartungshaltung auslöst.

5.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den beiden Zeichen klare Übereinstimmungen in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt vorliegen, sodass insgesamt von einer grossen Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

6.

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

6.1 Dem älteren Zeichen "iTravel" kommen, wie soeben aufgezeigt (vgl. hierzu vorn E. 5.3.1), verschiedene Bedeutungen zu. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 im Zusammenhang mit Computersoftware steht jedoch eine technische und elektronische Bedeutung im Vordergrund (vgl. Urteile des BVGer B-2592/2016 E. 6.1 "iMessage"; B-649/2009 E. 3.3.3 "i-Option"). Der Bestandteil "i" gilt laut Markenprüfungspraxis der Vorinstanz in Bezug auf Waren und Dienstleistungen sämtlicher Klassen als banales, nicht unterscheidungskräftiges Zeichen und wird, kombiniert mit anderen beschreibenden Elementen, als Hinweis auf Internet, Information/Informationstechnologie verstanden (< www.ige.ch > Marken > Prüfungshilfe > "I-", "i-", "I", abgerufen im Oktober 2019).

6.2 Geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn es im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend wirkt (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.1.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.). Die Widerspruchsmarke "iTravel" weckt bei den massgeblichen Verkehrskreisen vordergründig Assoziationen mit Reisen (vgl. hierzu vorn E. 5.3.1). Da sich die Widerspruchsmarke auch an Endabnehmer richtet (vgl. hierzu vorn E. 3), ist mit Blick auf das vorliegend beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dennoch nicht ausgeschlossen, dass sie auch Vorstellungen im Hinblick auf mögliche Software-Angebote im Zusammenhang mit Reisen wecken könnte. Einen direkten Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 enthält die Widerspruchsmarke allerdings nicht (vgl. im Gegensatz dazu RKGE, sic! 2004, S. 96 E. 8 "Ipublish" sowie die Urteile des BVGer B-649/2009 E. 3.3.3 "i-Option" und B-2592/2016 E. 6.1 "iMessage", wo ein solcher Hinweis bejaht wurde). Die Widerspruchsmarke steht somit – entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin – nicht im Gemeingut.

Daran ändert auch der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Umstand nichts, dass die Beschwerdegegnerin unter der Widerspruchsmarke tatsächlich Applikationen im Zusammenhang mit Reisen anbietet. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird im Widerspruchsverfahren einzig auf den Registereintrag abgestellt, solange nicht der Nichtgebrauch einer Marke geltend gemacht wird, was vorliegend nicht der Fall ist (Urteil des BVGer B-5697/2016 E. 7.1 "Manufactum/espresso manufactum"; JOLLER,

a.a.O., Rz. 120; je m.H.). Die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin sowie die eingereichten Ausdrücke von der Webseite der Beschwerdegegnerin erscheinen daher nicht weiter entscheidungswesentlich.

6.3 Im Gesamteindruck wirkt die Widerspruchsmarke "iTravel" angesichts des im Bestandteil "i" enthaltenen Hinweises auf Information und Informationstechnologien sowie im Hinblick auf mögliche Assoziationen mit Reise-Softwaredienstleistungen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 allusiv. Es ist daher von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

7.

In einer Gesamtbetrachtung ist nun die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.

Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus einem allgemeinen, technikinteressierten Publikum und Fachpersonen, welche beim Kauf der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit aufwenden. Die von der Vorinstanz festgestellte Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen ist vorliegend nicht zu beanstanden und wird von den Verfahrensbeteiligten auch nicht bestritten. Die angefochtene Marke übernimmt das ältere Zeichen unverändert und dieses bleibt auch in der jüngeren Marke klar individualisier- und erkennbar. Die Zeichenähnlichkeit ist daher klar zu bejahen. Das Hinzufügen des Zusatzes "for that moment" in der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik vermögen die angefochtene Marke weder sinngemäss noch auf eine andere Weise so zu verändern, dass ein abweichendes Gesamtbild entstehen würde.

Die Widerspruchsmarke verfügt über eine reduzierte Kennzeichnungskraft (vgl. vorn E. 6.3). Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach "for that moment" aufgrund seiner im Vergleich zu "itravel" grösseren Kennzeichnungskraft als Hauptbestandteil der jüngeren Marke wahrgenommen werde, kann allerdings nicht gefolgt werden. Reduziert kennzeichnungskräftige Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer verminder-

ten Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (vgl. hierzu vorn E. 2.5). Die Marke "itravel" verfügt durchaus über eine gewisse – wenn auch reduzierte – Kennzeichnungskraft. In der Rechtsprechung wurde die integrale Übernahme einer älteren Marke dort ausnahmsweise zugelassen, wo einem schwachen Element ein starkes Element hinzugefügt wurde (vgl. BGer in sic! 2000, S. 196 E. 4c "CAMPUS/LIBERTY CAMPUS"). Der Slogan "for that moment" in der jüngeren Marke wirkt – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – nicht überraschend oder unerwartet, und erscheint auch nicht interpretationsbedürftig, da er von den Adressaten sofort verstanden wird (vgl. im Gegensatz dazu den Slogan im Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 3 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"). Vorliegend wird "for that moment" vielmehr als Hinweis auf den fantasievolleren und auffälligeren Bestandteil "itravel" wahrgenommen (vgl. hierzu vorn E. 5.3.2). Die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise liegt daher auch im jüngeren Zeichen im Gesamteindruck klar auf dem Zeichenanfang "itravel" und nicht – wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht – dem Zusatz "for that moment".

Angesichts der starken Zeichenähnlichkeit sowie der festgestellten Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen kann eine Verwechslungsgefahr – trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise sowie der reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – insgesamt nicht ausgeschlossen werden.

8.

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind 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 73.320.2]). 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 gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 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. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.– entnommen.

9.2 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 (Art. 8 VGKE). Da der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht hat, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung auf insgesamt Fr. 500.– festzusetzen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 500.– zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100126; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Julian Beriger

Versand: 21. November 2019