



Urteil vom 20. Mai 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Parteien

TiVO Brands LLC,
2160 Gold Street, US-95002 Alviso,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Barbara K. Müller und
Dr. iur. Stefan Schröter, Meyerlustenberger Lachenal AG,
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Tivu' S.R.L.,
Via di Villa Patrizi 8, IT-00161 Roma,
vertreten durch avvocato Andrea Pozzi,
Studio legale e notarile, Pozzi e Galli-Widmer,
via G. B. Pioda 12, casella postale 6262, 6901 Lugano,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11979,
CH 593'855 TIVO / IR 1'075'575 tivù sat HD (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Eintragung der Wort-Bildmarke IR 1'075'575 tivù sat HD (fig.) der Beschwerdegegnerin im internationalen Register wurde der Vorinstanz am 26. Mai 2011 notifiziert und am 2. Juni 2011 in der OMPI Gazette des marques internationales veröffentlicht. Die auf einer italienischen Basis-eintragung beruhende Marke sieht wie folgt aus:



Sie wird unter anderem für das Gebiet der Schweiz und für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

- 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

- 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

- 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

- 38 Télécommunications.

- 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

B.

Gegen diese Schutzausdehnung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Oktober 2011 gestützt auf ihre Schweizer Wortmarke CH 593'855 TIVO vollumfänglich Widerspruch, da zwischen den beiden Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke hatte sie am 10. Juli 2009 hinterlegt und für folgende Waren und Dienstleistungen eintragen lassen:

- 9 Computerhardware; Computersoftware; Computerperipheriegeräte; Fernbedienungen; Geräte zum Empfangen, Übermitteln, Speichern und Verwalten von Ton, Bild und digitalen Medien und dazugehörige Software für deren Gebrauch; digitale Videorecorder; Bestandteile und Zubehör für den Gebrauch aller vorgenannten Produkte; herunterladbare Musik, Filme und Fernsehprogramme.
- 38 Telekommunikation; Ausstrahlung von Programmen; Übertragung (und Wiedergabe) von Ton- und Bildinhalten; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken und Verzeichnisse mittels Kommunikationsnetzwerken; Übermitteln von Informationen mittels Kommunikationsnetzwerken für Programmier- und Bedienungsgeräte und Elektronik; Beratung und Erteilen von Auskünften (Information) in den vorgenannten Bereichen.
- 41 Unterhaltung und Erziehung; Unterhaltungsdienstleistungen mittels Radio- und Fernsehprogrammzusammenstellung; Herausgabe von Handbüchern, Verzeichnissen, Datenbanken, Rezensionen, Bewertungen und Empfehlungen aus dem Unterhaltungsbereich; Beratung und Erteilen von Auskünften (Informationen) in den vorgenannten Bereichen.

C.

Die Beschwerdegegnerin bestritt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit Widerspruchsantwort vom 6. April 2012 und machte geltend, in ihrem Gesamteindruck unterschieden sich die Marken ausreichend, denn "tivù" sei das umgangssprachliche, italienische Wort für Fernseher und für den Verkehr darum unentbehrlich.

D.

Am 30. August 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut und verfügte eine definitive Schutzverweigerung gegen die Marke der Beschwerdegegnerin für

- 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanis-

mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer".

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen, soweit sie sie überhaupt als gleichartig mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beurteilte, verneinte sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr aufgrund des diesbezüglich beschreibenden Sinngehalts der angefochtenen Marke.

E.

Mit Beschwerde vom 3. Oktober 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz insofern aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen werde. Der Marke IR 1'075'575 tivù Sat HD (fig.) sei der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern. Gleichartigkeit bestehe auch zu den übrigen Waren der Klasse 9 und zu den Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35. Die Schweizer Bevölkerung verstehe das umgangssprachliche, italienische Wort "tivù" grösstenteils nicht, würde es aber auch dann nicht ohne weitere Gedankenschritte mit Drucksachen, Ausbildungs-, Unterhaltungs- und kulturellen Dienstleistungen in Verbindung bringen, wenn sie es verstünde.

F.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 3. Dezember 2012 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Die Beschwerdegegnerin ersuchte mit Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2013 darum, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Herzstück ihrer Marke sei das von anderen Elementen geprägte grafische Gesamtbild und nicht das Wort "tivù", führte sie aus.

H.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

I.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien ist, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen näher einzugehen.

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 Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

Der Gegenstand der Beschwerde ist beschränkt auf die Eintragung der angefochtenen Marke in Klasse 9 für "*appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs*" und alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16, 35, 38 und 41. Soweit die Vorinstanz die Löschung der angefochtenen Marke in Klasse 9 angeordnet hat, ist ihre Verfügung hingegen in Rechtskraft erwachsen und im Beschwerdeverfahren nicht mehr zu prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 2.1 "Dior-Taschenmuster", B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 2.1 "Ergo", B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 "Schweizer Fernsehen").

3.

3.1 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 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 99 E. 2c *Orfina*, BGE 126 III 320 E. 6b/bb

"Rivella/Apiella"; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 "Eiffel/Gustave Eiffel", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 "Stenflex/Starflex", B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 "Cellini/Elini"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Handkommentar, 2009, Art. 3 N 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar, 2002, Art. 3 N 17 ff.).

3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Eintragungen im Register (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 "Diapason Rogers Commodity Index", B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 "Activia" und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 "Old Navy"), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 "Home Box Office/Box Office" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe/Eve" mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 300) oder dass sich die Waren oder Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris/Lido Exclusive Escort"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 280 i.V.m. N 241 ff.). Entscheidend bei Dienstleistungen ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigen-

tum [RKGE] MA-WI 02/02 vom 11. Dezember 2002 E. 4 "Visart/Visarte", in: sic! 2003 S. 343 ff.).

Waren können auch gleichartig mit Dienstleistungen sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2009, N 853 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 299; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 29 ff., 35 f.). Eine Gleichartigkeit ist auch in solchen Fällen insbesondere zu bejahen, wenn die Ware und die Dienstleistung Teil einer einheitlichen Wertschöpfungskette bilden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.2 "Gadovist/Gadogita"). Gleichartigkeit wurde zwischen Automobilen und Reparaturdienstleistungen angenommen ("Service après vente", RKGE MA-WI 07/00, MA-WI 10/00 und MA-WI 11/00 vom 1. April 2003 E. 8 f. "Targa/Targa", in: sic! 2003 S. 709 ff.). Gleichartigkeit ist auch zwischen Unterhaltungsdienstleistungen und Tonträgern anzunehmen, wobei es keine Rolle spielt, ob das primäre Angebot als Ware oder Dienstleistung positioniert ist ("Zweitverwertung des eigenen Angebotes"; vgl. MARBACH, a.a.O., N 857). Die RKGE bejahte die Gleichartigkeit zudem zwischen diätetischen Nahrungsmitteln und Ernährungsberatung ("Dienstleistungen zur Produkteimplementierung", RKGE MA-WI 04/01 vom 27. September 2001 E. 2 f. "Nutrica/Nutriciel", in: sic! 2001 S. 810 ff.; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; MARBACH, a.a.O., N 857). In diesen Fällen besteht zwischen Ware und Dienstleistung eine vom Verkehr erwartete Koppelbeziehung und das eine Angebot wird als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen (MARBACH, a.a.O., N 858; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 299 ff.). Weiter ist auf Gleichartigkeit zu schliessen, wenn zwischen Waren und Dienstleistungen eine marktübliche Verknüpfung besteht, d.h. wenn der Verkehr gewohnt ist, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (MARBACH, a.a.O., N 859).

3.3 Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 *Appenzeller*, BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 98 II 141 E. 1 *Luwa/Lumatic*; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 121; MARBACH, a.a.O., N 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sie sich im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; MARBACH, a.a.O., N 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 15).

Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall", BGE 122 III 382 E. 5 "Kamillosan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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" und B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/Fructaid"). Die Gross- und Kleinschreibung prägt das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht (BGE 96 II 405 E. 3c "Men's Club/Eden Club"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/Lifetea", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 7 "G-Mode/Gmode"; RKGE MA-WI 58/00 vom 4. Oktober 2001 E. 4 "Viva/CoopViva", in: sic! 2001 S. 813 f.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 132). Bei Akronymen und Kurzzeichen beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit besonders aufgrund der visuellen Ähnlichkeit und des Zeichenabstands, wobei der Verkehr auch kleinere Abweichungen bemerkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 7 "VZ/ SVZ", B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4 "CC/Organic Glam OG", B-3030/2010 vom 2. November 2010 E. 5.1 "ETI/E.B.I."). Dabei kann sogar ein Unterschied in einem einzigen Buchstaben ausreichen und ein abweichender Sinngehalt ist zu berücksichtigen, wenn er den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-332/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 6.2.3 und E. 7.2.1 "CC/GG Guépard"; B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7.3 "IKB/ICB").

3.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve" und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva Cravatte/DD Divo Diva", mit Hinweisen).

Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind 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"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (RKGE MA-WI39/05 vom 5. Juli 2006 E. 4 "McDonald's/McLake", in: sic! 2006 S. 761; MARBACH, a.a.O., N 875; 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, die Wortlänge und die op-

tische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion").

3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen.

Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 128 III 97 E. 2a "Orfina", BGE 127 III 165 f. E. 2a "Securiton/Securicall"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, a.a.O., N 979). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1 und 6 "Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International"; B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 "F1/F1H2O", B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 "Sky/Skype in und Skype out").

3.6 Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "jump/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat" und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, "Aromata/Aromathera"; MARBACH, a.a.O., N. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das

Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood", B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 "Ironwood" und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 "Bioscience Accelerator"). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Solche Marken können zwar schutzfähig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 "Karomuster"; RKGE MA-WI 1798 vom 11. Mai 1999 E. 2c "Compaq/CompactFlash", in: sic! 1999 S. 420; vgl. auch RKGE MA-WI 38/03 vom 21. April 2006 E. 11 "Sbrinz/sbrinz", in: sic! 2006 S. 484, MA-WI 26/99 vom 16. Mai 2000 E. 6 "Assura/Assurapoint", in: sic! 2000 S. 378). Dennoch darf ein schwacher oder gemeinfreier Markenbestandteil nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3 N 65; vgl. RKGE MA-WI 68/04 vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. "Mictonorm", in: sic! 2006 S. 90, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009, E. 6.1 und E. 7 "Fructa/Fructaid"; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.4 "Eco-Clin/Swiss Eco Clean").

4.

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Computerhard- und -software, Aufnahmegeräte für Ton und Bild wie auch Schreibmaschinen, Feuerlöscher, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel, Drucklettern und Druckstöcke werden von einem erwachsenen, teilweise fachlich besonders ausgebildeten Publikum erworben, während Papier, Karton und anderes Büromaterial und Fotografien sowie Unterhaltung von einem breiten Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit zum täglichen Gebrauch bezogen werden. Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten richten sich eher an ihrerseits am Angebotsmarkt tätige Unternehmen, während Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen wie auch sportliche und kulturelle Veranstaltungen eher einem lern- und mitwirkungsbegeisterten, vielfach jüngeren Publikum angeboten werden.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Bestehen von Gleichartigkeit für gewisse Waren und Dienstleistungen verneint. Der Einwand, zu welchem die Beschwerdegegnerin sich nicht äußerte, betrifft die Eintragung der angefochtenen Marke für Feuerlöscher in Klasse 9, sowie Waren aus Klasse 16 wie Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Buchbinderartikel, Schreibwaren, Klebstoffe für Schreibwaren oder Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Drucklettern und Druckstöcke in Klasse 16 sowie für Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten in Klasse 35. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Eintragung ihrer Marke für Computerhardware und -software und andere Elektronikwaren in Klasse 9, erkennt aber, dass teilweise gleiche Verkaufsstellen oder gar nur Berührungspunkte zwischen Waren für eine einheitliche Wertschöpfungskette nicht ausreichen (vgl. E. 3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2289/2011 vom 2. März 2012 E. 6.5.2 "Kreuz (fig.)/Bonewelding (fig.)"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 269 ff.). Produktion und Vertrieb von Computerhard- und -software einerseits und Feuerlöschern bzw. Papier, Karton, Schreib- und Papeteriewaren, Verpackungsmaterial, Drucklettern und Druckstöcken andererseits verlaufen vielmehr unabhängig. Die Waren befriedigen getrennte Bedürfnisse auf verschiedene Weise, weshalb die Vorinstanz sie zurecht als ungleichartig beurteilte. Gleiches gilt für einem konsumierenden und breiten Publikum gegenüber erbrachte Unterhaltungs- und Erziehungsdienste im Vergleich zu Werbe-, Geschäftsführungs-, Unternehmensverwaltungs- und Büroarbeiten, die vor allem von ihrerseits am Angebotsmarkt tätigen Unternehmen nachgefragt werden und daher keine gemeinsame Herkunft mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke erwarten lassen (E. 3.2).

5.2 Hingegen ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, wenn sie zwischen Computerhardware und Büroartikeln wie Schreibmaschinen und anderen Beschriftungsgeräten eine entfernte Gleichartigkeit verteidigt, da Schreibmaschinen vor rund zwanzig Jahren in einem zwar kurz, aber doch schrittweise verlaufenen Übergang von Computern abgelöst wurden (< <http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibmaschine> >, abgerufen am 8. April 2014). Heutige Schreibmaschinen und Beschriftungsautomaten weisen immer noch einige vergleichbare Funktionen wie Speicher, Tabulatoren, Seitenformate etc. und ähnliche Vertriebswege (Schreibmaschinen von

IBM, Sharp, Brother usw.) auf wie für die Büroarbeit entwickelte Computerhardware und -software.

Eine entfernte Gleichartigkeit ist deshalb, über die von der Vorinstanz festgestellten Waren hinaus, auch für "*machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles)*" in Klasse 16 zu bejahen, im angebehrten, weiteren Umfang aber zu verneinen.

6.

6.1 Im Zeichenvergleich besteht die Wortmarke der Beschwerdeführerin aus den vier Buchstaben TIVO, die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin dagegen aus drei Wortelementen "tivù", "sat" und "HD", die in unterschiedlichen Schriften, Grössen sowie Weiss- und Grautönen vor dem Hintergrund einer mehreckigen schwarzen Fläche angeordnet sind, die an einen liegenden Kegel mit rechteckiger Grundseite erinnert. Für TIVO ist kein Sinngehalt erkennbar. Das Wort "tivù" dominiert die Marke der Beschwerdegegnerin durch seine Schriftgrösse, -farbe und übergeordneten Position wie ein Schlagwort oder Hauptelement, vor welchem der kleingeschriebene Zusatz "sat" und das stilisiert graue und etwas weniger leicht erkennbare "HD" zurücktreten. Sprachlich ist "tivù" (auch "tivvù") als phonemische Notation der italienisch buchstabierten Abkürzung "TV" (Television) entstanden und heute als landläufige Bezeichnung für Fernsehen in der italienischen Alltagssprache etabliert (vgl. LO ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, 2004, S. 1891). Ein anderer, konkurrierender Sinngehalt besteht nicht. Die darunter gesetzten Wortelemente "sat" und "HD" als bekannte Abkürzungen für "Satellit" und "High Definition" (vgl. < http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television >, abgerufen am 8. April 2014), unterstützen und bestätigen das Sinnverständnis "Fernsehen" ohne erforderliche Fantasie. Die Beschwerdeführerin stellt dies nicht in Abrede. Ihre Ausführungen zum deutschen Wort "Mattscheibe" in einem deutsch-italienischen Wörterbuch gehen insoweit an der Sache vorbei.

6.2 Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der zu vergleichenden Marken in der schriftbildlichen und akustischen Ähnlichkeit der Wortelemente "TIVO" und "tivù". Aufgrund der dominanten Position und Grösse von "tivù" in der angefochtenen Marke geht das Argument der Beschwerdegegnerin indessen fehl, Herzstück ("cuore") dieser Marke sei nicht dieses Wort allein. Durch die identischen Anfänge der Widerspruchsmarke mit diesem Hauptbestandteil und durch die akustische Nähe der dunkeln

Vokale "o" und "u" am Ende hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit zwischen den beiden Marken auch zurecht bejaht und vermag eine Verwechslungsgefahr nicht allein wegen der Abweichung im akzentuierten "u" der angefochtenen Marke verneint zu werden.

6.3 Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (vgl. E. 3.6; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gadovist/Gadogita" mit weiteren Hinweisen). 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 reduzierten Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (E. 3.4 und 3.6; vgl. BGE 78 II 383 f. "Alucol/Aludrox", BGE 70 II 189 E. 3 "Figor/Cafidor"). Eine derart unmittelbare und ausschliesslich beschreibende Wirkung hat der Bestandteil "tivù" der angefochtenen Marke nur für Geräte zur Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe von Ton oder Bild sowie für Magnetaufzeichnungsträger in Klasse 9, für Telekommunikation in Klasse 38 und für Unterhaltung in Klasse 42. Entgegen der Annahme der Vorinstanz erschöpft sich der Bestandteil "tivù" dagegen nicht in der Beschreibung von Geräten zur Datenbearbeitung in Klasse 9, von Druckereierzeugnissen, Fotografien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Klasse 16 oder von Erziehung, Ausbildung sowie sportlichen und kulturellen Aktivitäten in Klasse 42, da diese Waren und Dienstleistungen nicht abschliessend in Form von "Fernsehen", also eines Fernsehgeräts oder einer Fernsehsendung bestehen oder erbracht werden können, sondern damit höchstens in einem relativen beschreibenden Zusammenhang stehen.

6.4 Der Widerspruch ist aus diesem Grund auch mit Bezug auf die Eintragung für "*équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs*" in Klasse 9, "*produits de l'imprimerie; photographies; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)*" in Klasse 16 sowie "*éducation; formation; activités sportives et culturelles*" in Klasse 42 zu

schützen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke der Beschwerdegegnerin in diesem Umfang zusätzlich zu löschen.

7.

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis 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 in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss" [3D] mit Hinweisen).

Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Drittel. Zwei Drittel der Verfahrenskosten von Fr. 4'000.–, ausmachend Fr. 2'666.–, sind ihr damit aufzuerlegen und in diesem Umfang vom einbezahlten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Restbetrag von Fr. 1'334.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. Der ungefähr zu zwei Dritteln obsiegenden Beschwerdegegnerin ist ein Anteil an den Verfahrenskosten von Fr. 1'334.– aufzuerlegen.

7.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung und allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE) und ist in der Regel der ganz oder teilweise unterliegenden Partei im Ausmass ihres Obsiegens aufzuerlegen (Art. 7 Abs. 2 VGKE). Obsiegen beide Parteien je zur Hälfte, sind ihre Parteientschädigungen praxisgemäss auch bei unterschiedlichem Vertretungsaufwand wettzuschlagen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 9.3 "Connect/Citroën Business Connected", B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 9 "Yello/Yellow Lounge", B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 8.5 "Six/ Sixx", B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 10 "lawfinder/LexFind.ch"), weshalb auch ungleich hohe, entgegengesetzte Entschädigungsanteile miteinander zu verrechnen sind. Dies gilt auch für die Festsetzung der vorinstanzlichen Parteientschädigung. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin somit eine reduzierte Parteientschädigung im Umfang von einem Drittel auszurichten.

Nach Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest; wird keine Kostennote eingereicht, ist die Entschädigung auf Grund der Akten festzusetzen. Die Beschwerdegegnerin hat nur für das Beschwerdeverfahren eine nicht-detaillierte Kostennote in Höhe von Fr. 5'100.– eingereicht. Diese erscheint, in Anbetracht ihres für das Gericht nachvollziehbaren Aufwands, überhöht und ist für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren auf insgesamt Fr. 4'200.– zu kürzen, wovon die Beschwerdeführerin nach dem Gesagten Fr. 1'400.– zu entschädigen hat.

7.3 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Da beide Parteien ihren Sitz im Ausland haben, ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 "Gallo/Gallay" [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 "Zurcal/Zorcala"). Aus diesem Grund wird im vorliegenden Fall keine Mehrwertsteuer vergütet.

8.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung wird dahingehend ergänzt, als die Vorinstanz angewiesen wird, der internationalen Registrierung Nr. 1'075'575 tivù sat HD (fig.) auch den Schutz in der Schweiz zusätzlich für "*équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs*" in Klasse 9, "*produits de l'imprimerie; photographies; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)*" in Klasse 16 sowie "*éducation; formation; activités sportives et culturelles*" in Klasse 42 zu verweigern.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 2'666.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen. Die Differenz von Fr. 1'334.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Der Beschwerdegegnerin werden Verfahrenskosten von Fr. 1'334.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben.

Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.– (exkl. MWST) auszurichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beilagen zurück);
- die Vorinstanz (Einschreiben; Ref-Nr. W11979; Beilagen: Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Salim Rizvi

Versand: 21. Mai 2014