



Urteil vom 22. Juli 2013

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

April Group,
83/85, bd Vivier Merle, FR-69003 Lyon,
vertreten durch Dr. Felix Locher, E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Yann **Guyonvarc'h,**
Chemin de la Moraine 20, 1162 St-Prex,
vertreten durch Maître Albert J. Graf,
avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Verfügung vom 13. April 2012 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 11915 APRIL/APIL - Assurance Pour Impayés de Loyer.

Sachverhalt:

A.

A. Die Schweizer Marke Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER wurde am 25. Mai 2011 im Swissreg veröffentlicht. Sie beansprucht Schutz für die Dienstleistungen:

"36: Assurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières."

B.

Am 25. August 2011 erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf die ältere Marke IR-898945 APRIL Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für:

"35: Publicité; distribution de documents, à savoir, distribution de documents publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) concernant notamment le domaine de l'assurance.

36: Assurances; conseils, informations et renseignements relatifs à l'assurance de personnes et de produits; conseils, informations et renseignements relatifs à l'assurance.

38: Communication par serveurs télématiques ou par terminaux d'ordinateurs; communication par terminal d'interrogation vidéographique interactive.

41: Edition de revues."

Der Widerspruch bezog sich auf alle Dienstleistungen für die die angefochtene Marke eingetragen ist.

Die Widersprechende berief sich auf die Identität oder hochgradige Ähnlichkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen. Die Widerspruchsmarke sei fantasievoll und verfüge über einen normalen Schutzbereich. Bei der angefochtenen Marke sei einzig "APIL" kennzeichnend. Der Zusatz "Assurance Pour Impayés de Loyer" beschreibe direkt die beanspruchten Dienstleistungen und sei deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zu beachten. "APRIL" und "APIL" würden sich lediglich durch das "r" der Widerspruchsmarke unterscheiden. Wortanfang, Silbenzahl, Vokalfolge und die Endung sowie die Aussprachekadenz seien identisch. Die angefochtene Marke sei somit der Widerspruchsmarke klanglich wie auch visuell sehr ähnlich. Der Zusatz verändere den Gesamteindruck nicht wesentlich. Ein Verwechslungsgefahr sei aufgrund der grossen Ähnlichkeit wie auch der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen zu bejahen.

C.

Mit Eingabe in französischer Sprache vom 14. Oktober 2011 bestritt die Widerspruchsgegnerin die Verwechslungsgefahr und beantragte die Abweisung des Widerspruchs. Für derart kurze Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zudem entspreche das englische Wort "april" dem französischen "avril" und sei Gemeingut. Die angefochtene Marke sei die Abkürzung für "Assurance Pour Impayés de Loyer" und könne nicht geändert werden. Das Zeichen sei als Ganzes zu betrachten. Zu beachten sei auch, dass im schweizerischen Handelsregister bereits mehrere Firmen mit dem Wort "April" eingetragen seien. Schliesslich sei die Benutzung der Marke APRIL nicht nachgewiesen.

D.

Mit Verfügung vom 18. Oktober 2011 forderte die Vorinstanz die Widerspruchsgegnerin auf, innert einer Frist von 15 Tagen zu präzisieren, ob sie mit der Behauptung "l'usage de la marque April n'est finalement même pas prouvé" den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend mache.

E.

Die Widerspruchsgegnerin bejahte dies mit Eingabe vom 2. November 2011.

F.

Mit Verfügung vom 13. April 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie stellte fest, die Einrede des Nichtgebrauchs sei unzulässig und deshalb nicht zu beachten, da die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt dieser Einrede noch nicht abgelaufen sei. Bei den beanspruchten Dienstleistungen bestehe Gleichheit bezüglich "assurances". Gemäss Rechtsprechung könne zwischen den "affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières" in Klasse 36 der angefochtenen Marke und den von der Widerspruchsmarke in der gleichen Klasse beanspruchten "assurances" von Gleichartigkeit ausgegangen werden. Die Zeichen wiesen bezüglich "APRIL" und "APIL" Ähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene aus. Die Widerspruchsmarke bestehe aus dem Begriff "April", der als Monatsbezeichnung zum deutschen und englischen Grundwortschatz gehöre und daher von allen Sprachgruppen in der Schweiz und folglich den schweizerischen Abnehmern verstanden werde. Die angefochtene Marke enthalte den Begriff "APIL", dem als Akronym in Alleinstellung unterschiedliche Bedeutungen zukommen könne. Da das Kürzel jedoch mit einem Zusatz - "Assurance Pour Impayés de Loyer" - verbunden sei, sei davon auszugehen, dass "APIL", insbesondere auch in Hin-

blick auf die Erstbuchstaben, als Abkürzung dieses Zusatzes wahrgenommen werde. Folglich resultiere daraus eine markante Abweichung beim Sinngehalt. Die Widerspruchsmarke verfüge über einen normalen Schutzzumfang. Bei der angefochtenen Marke richte sich das Augenmerk aufgrund des gemeinfreien Zusatzes "Assurance Pour Impayés de Loyer" auf den Bestandteil APIL. Damit ergebe sich eine Ähnlichkeit der Zeichen in phonetischer und schriftbildlicher Hinsicht. Aufgrund der markanten Divergenz im Sinngehalt seien sie jedoch klar unterschiedlich. Jedes Zeichen sei im Gesamteindruck zu würdigen und schwache oder gemeinfreie Elemente dürften nicht von vornherein ausgeblendet werden. Der Zusatz " Assurance Pour Impayés de Loyer" im angefochtenen Zeichen sei zwar für sich genommen gemeinfrei, vermöge indessen dem vorangestellten Begriff bzw. dem Akronym APIL einen Sinngehalt zu verleihen, der sich klar von demjenigen der Widerspruchsmarke abhebe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass ein unbefangener Konsument in einer Bezeichnung immer einen bekannten Bedeutungsgehalt suche.

G.

Mit Beschwerde vom 15. Mai 2012 beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids vom 13. April 2012, die Gutheissung des Widerspruchs und die Löschung der Markeneintragung Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER. Die Zeichen APRIL und APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER seien für gleiche oder gleichartige Dienstleistungen eingetragen und verwechselbar ähnlich. Die ältere Marke sei von der jüngeren praktisch unverändert übernommen und lediglich mit einem beschreibenden Zusatz ergänzt worden. Dieser weise auf die Art der Versicherung hin und verfüge über keinerlei Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft. Er sei somit nicht geeignet, das jüngere vom älteren Zeichen zu unterscheiden. Andererseits sei das Zeichen APRIL im Zusammenhang mit den beanspruchten Leistungen der Klasse 36 eine Fantasiebezeichnung. Es sei deshalb unterscheidungskräftig und verfüge über einen zumindest normalen Schutzzumfang. In der Erinnerung der Abnehmer seien APRIL und APIL nicht unterscheidbar. Ein unterschiedlicher Sinngehalt werde von diesen nicht erkannt. Somit trage der Sinngehalt nichts zur Unterscheidbarkeit der Marken bei. Der Zusatz " Assurance Pour Impayés de Loyer" ändere daran nichts. Er habe rein beschreibenden Sinngehalt, indem er auf die Art der Versicherung hinweise.

H.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 14. August 2012 die Abweisung der Beschwerde. Sie wiederholt im Wesentlichen die bereits dargelegten Gründe für die Beibehaltung des Eintrags der angefochtenen Marke APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER.

I.

Mit Vernehmlassung vom 16. August 2012 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung.

J.

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

K.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

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

232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.

3.1 Eine ältere Marke wird nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinreichend gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

Der rechtserhaltende Gebrauch muss im Widerspruchsverfahren in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben, bevor er durch die Gegenpartei einredeweise bestritten worden ist (vgl. Art. 32 MSchG). Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber allerdings eine fünfjährige Karenzfrist, um den Gebrauch aufzunehmen. Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme zum Widerspruch noch nicht abgelaufen (vgl. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), kann der Nichtgebrauch durch die Widerspruchsgegnerin nicht eingewendet werden.

3.2 Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat ihren Sitz in Frankreich. Nach Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Frankreich und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung (vgl. auch BGE 134 III 555 E. 2.1). Soweit das MMP Anwendung findet, beginnt die Karenzfrist 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung "date de notification" (vgl. Art. 5.2 Bst. b MMP, Richtlinien des IGE in Markensachen [Stand: 1. 7. 2012] Teil 5, Ziffer 6.3.1).

Die Widerspruchsmarke wurde am 26. Oktober 2006 notifiziert, weshalb die Karenzfrist 18 Monate später zu laufen begann und fünf Jahre später, d.h. am 26. April 2013, endet. Da die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs (am 25. August 2011) noch nicht abgelaufen war, ist die Einrede des Nichtgebrauchs der Beschwerdegegnerin nicht zu beachten. Das Datum, an dem das vorliegende Urteil gefällt wird, hat diesbezüglich keinen Einfluss, da eine Nichtgebrauchseinrede im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ohnehin zu spät erfolgt (Urteile des Bun-

desverwaltungsgerichts B-1641/ 2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 *Summer Parade*, B-38,39,40/2011 vom 29. April 2011 Erw. 4.1.1 *IKB/ICB, ICB (fig.), ICB Banking*).

4.

4.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a *Securitas/Securical*). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr: BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, je mit weiteren Hinweisen).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8).

4.2 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 *Plus/Plusplus [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 3.3

Pernaton/Pernadol, mit Hinweisen; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera*). Dagegen gelten Fantasiemarken, die mit einem gewissen Aufwand an Arbeit und Kreativität geschaffen wurden, als stark (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon*, *Kamillan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: SIWR III/1], N. 979, mit Hinweisen).

4.3 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 *KaSa/Biocasa*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 125 f., mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 133 ff.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 *Murino/Murolino*, mit Hinweisen).

4.4 Ebenfalls von Bedeutung ist, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b.bb *Rivella/Apiella*).

4.5 Nach ständiger Rechtsprechung genügt eine Verwechselbarkeit in einem Sprachgebiet, um in der ganzen Schweiz einen Abwehranspruch gegen die jüngere Marke zu begründen (JOLLER, a.a.O., 3, N. 139, mit weiteren Hinweisen).

4.6 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas/Securicall*; BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*). 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*, BGE 119 II 473 E. 2c *Radion/Radomat*; Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. September 2001 in: sic! 2002 S. 101 E. 6 *Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]*). Von Bedeutung ist die Frage, welche Silben den Wortklang besonders prägen. Besonders ins Gewicht fallen oft Übereinstimmungen oder Abweichung im Wortanfang (JOLLER, a.a.O., N. 150, 153, MARBACH, SIWR III/1, N. 881).

5.

5.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das Warenverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49).

5.2 Die Widerspruchsmarke APRIL ist, soweit hier interessierend, eingetragen für die Dienstleistung Versicherungen. Versicherungen werden von Durchschnittskonsumenten wie auch Fachleuten beansprucht. Da es sich nicht um Produkte des täglichen Gebrauchs handelt, kann davon ausgegangen werden, dass auch Durchschnittskonsumenten das Angebot und den Anbieter etwas genauer prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-38,39,40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.1 *IKB/ICB (fig.)*, *ICB*, B-7698/2008 vom 4. Dezember 2008 E. 5.2 *Etavis/Estavis*).

6.

6.1 Vor einem Zeichenvergleich ist weiter zu prüfen, ob die beanspruchten Dienstleistungen gleich sind.

6.2 Beide Zeichen beanspruchen in Klasse 36 übereinstimmend die Dienstleistung "assurances".

6.3 Die angefochtene Marke ist in dieser Klasse zudem eingetragen für "affaires financières, affaires monétaires". Die Rechtsprechung betrachtet Beratungsdienstleistungen im Bereich Banken, Versicherungen, Immobilien und Geschäftsführung weitgehend als gleichartig (RKGE vom 24. Mai

2002, in sic! 2002 S. 529 E. 4 *arc All Risk Consulting (fig.)/Arcstar (fig.)*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 *Sansan/Santasana*; JOLLER, a.a.O. Art. 3 N. 292, mit Hinweisen).

6.4 Die in Klasse 36 von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen sind demzufolge identisch bzw. gleichartig mit denjenigen der Widerspruchsmarke.

7.

7.1 Im Vergleich der Zeichen steht der Widerspruchsmarke APRIL die jüngere Marke APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER gegenüber. Beides sind Wortmarken.

7.2 APRIL und APIL sind sich sehr ähnlich. Beide sind kurze Wörter, bestehend aus fünf bzw. vier Buchstaben. Identisch sind Zeichenanfang und -ende, die Silbenzahl (je zwei) und die Vokalfolge (a-i). Auch die Konsonantenfolge ist ähnlich, unterscheidet sich einzig durch das zusätzliche "r" in der Mitte des älteren Zeichens. Dieses folgt auf einen andern Konsonanten ("p") und ist damit klanglich wenig wahrnehmbar. Auch visuell ragt das "r" nicht hervor. Aufgrund dieses geringen Unterschieds sind APRIL und APIL im gedächtnisbedingt verschwommenen Erinnerungsbild (vgl. BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; JOLLER, a.a.O., N. 129) nur schlecht auseinanderhaltbar.

7.3 Die Widerspruchsmarke beschränkt sich auf "APRIL", das angefochtene Zeichen enthält neben "APIL" den Zusatz " Assurance Pour Impayés de Loyer". Damit unterscheidet es sich klanglich wie auch visuell von der Widerspruchsmarke.

8.

8.1 Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu bestimmen.

8.2 Die Widerspruchsmarke lautet "APRIL". April ist in der deutschen Sprache die Bezeichnung des vierten Monats im Jahr. Es ist ein Wort der Alltagssprache. In der französischen Sprache – die in der angefochtenen Marke teilweise verwendet wird – ist das entsprechende Wort "avril" sehr ähnlich. Kaum bekannt ist "April" als Vor- oder Familienname (www.local.ch, Private: 30 Treffer am 8.7.2013).

8.3 Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, eingetragen für Versicherungen. Diese werden unabhängig von Jahreszeit und Datum angeboten. Es ist zwar möglich, dass sie für eine bestimmte Zeitspanne beansprucht werden. Dies ist jedoch durch das im Einzelfall versicherte Ereignis bedingt, nicht eine Eigenschaft der allgemein angebotenen Dienstleistung. Versicherungen werden deshalb nicht mit einem Monatsdatum in einen gedankliche Zusammenhang gebracht. APRIL wird demzufolge im Sinne einer Fantasiebezeichnung verwendet und hat als solche einen normalen Schutzzumfang.

9.

9.1 Massgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist das Gesamtbild der beiden Zeichen.

9.2 Ein Unterschied zwischen den beiden Zeichen entsteht vor allem durch den Zeichenteil "Assurance Pour Impayés de Loyer" im angefochtenen Zeichen. Durch diesen Wortteil wird das jüngere Zeichen optisch und klanglich wesentlich länger als die Widerspruchsmarke.

"Assurance Pour Impayés de Loyer" beschreibt jedoch eine Dienstleistung, die unter dem angefochtenen Zeichen angeboten werden kann. Zumindest für französischsprachige Personen ist dies eindeutig erkennbar. Der Zusatz "Assurance Pour Impayés de Loyer" gehört somit dem Gemeingut an und hat bereits deshalb eine geringe Kennzeichnungskraft. Hinzu kommt, dass der Zusatz kaum mit einer kennzeichnenden Funktion wahrgenommen wird. Es scheint sich vielmehr um die Präzisierung eines Angebots zu handeln, welche einem beliebigen Zeichen beigefügt werden könnte. Aufgrund des Dienstleistungsverzeichnisses könnte das gleiche Produkt auch von der Widerspruchsmarke angeboten werden. Im Gesamtbild richtet sich demzufolge bei der angefochtenen Marke das Augenmerk, wie die Vorinstanz bereits feststellte, auf APIL (vgl. hierzu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 f. *Höfer Family Office (fig.)/Hofer*).

Der Zeichenteil "Assurance Pour Impayés de Loyer" steht deshalb einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken nicht entgegen.

9.3 Wie oben dargelegt, unterscheiden sich "APRIL" und "APIL" kaum. Eine derart minimale visuelle und klangliche Abweichung reicht bei identischen oder ähnlichen Dienstleistungen nicht aus, um eine Verwechs-

lungsgefahr auszuschliessen, selbst wenn von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise ausgegangen wird.

9.4 Die Beschwerdegegnerin betont jedoch den unterschiedlichen Sinngehalt von "APRIL" und "APIL". Ein unterschiedlicher Sinngehalt wirkt einzig dann abgrenzend, wenn er von den massgeblichen Verkehrskreisen spontan erkannt und verstanden wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 889, mit Hinweisen).

Das im Widerspruchszeichen verwendete "APRIL" entspricht einem Monatsnamen, ohne dass dieser einen näheren Bezug zu den angebotenen Produkten hat. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen ist er eine Fantasiebezeichnung.

APIL wiederum ist - wie dies die Beschwerdegegnerin betont - die Abkürzung vom " Assurance Pour Impayés de Loyer". Zwar ist es keine in der Umgangssprache übliche Abkürzung. Die gleiche Buchstabenfolge kann auch andere Bedeutungen haben. So ergibt eine Internetsuche vor allem in der französischen und englischen Sprache Bezeichnungen von Vereinen und Vereinigungen ("association") verschiedener Art. Im Zusammenhang mit dem weiteren Zeichenteil " Assurance Pour Impayés de Loyer" ist "APIL" jedoch als dessen Abkürzung - bestehend aus den Anfangsbuchstaben der massgebenden Wörter - erkennbar. Allerdings ist es auch möglich, dass die Adressaten diesen Zusammenhang, der eine gewisse Gedankenarbeit voraussetzt, nicht erkennen und "APIL" als Fantasiebezeichnung verstehen.

Soweit der Sinngehalt der angefochtenen Marke beschreibend ist für ein (möglicherweise) angebotenes Produkt, könnte die entsprechende Produktbeschreibung aufgrund des Dienstleistungsverzeichnisses auch auf ein Angebot der Widerspruchsmarke passen und demzufolge dieser zugeschrieben werden. Falls und soweit das Zeichen als Fantasiebezeichnung aufgefasst wird, ist der Sinngehalt mit demjenigen der Widerspruchsmarke identisch. Der Sinngehalt der jüngeren Marke schafft deshalb keine Abgrenzung zu der älteren Marke.

9.5 Aus den genannten Gründen unterscheidet sich das jüngere Zeichen nicht in genügender Weise vom älteren, um eine Verwechslungsgefahr bzw. Fehlzurechnungen auszuschliessen.

9.6 Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen, Ziff. 1 und 3 der Verfügung vom 13. April 2012 sind aufzuheben, der Widerspruch Nr. 11915 gutzu-

heissen, und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER für die in Klasse 36 beanspruchten "a assurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières" zu löschen.

10.

10.1 Im vorliegenden Verfahren obsiegt die Beschwerdeführerin.

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

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 *Turbinenfuss*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 3'500.– festzulegen. Diese sind der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– ist ihr zurückzuerstatten.

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

Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat dem Bundesverwaltungsgericht eine Kostennote in der Höhe von Fr. 7'000.– für die Zeit ab dem 27. Juli 2011 zukommen lassen. Eine detaillierte Aufstellung der Kosten und insbesondere deren Verteilung auf das Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren fehlt. In Würdigung vergleichbarer Fälle, der eingereichten Beschwerdeschriftantwort und der Tatsache, dass es sich eher um einen durchschnittlichen Fall handelt, erscheint eine Parteientschädigung für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) als angemessen.

Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VKGE, siehe auch Art. 112 MWSTG).

Die Beschwerdegegnerin hat somit der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWSt) für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zu leisten.

10.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Demzufolge sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die von der Beschwerdeführerin einbezahlte Widerspruchsgebühr (Fr. 800.–) verbleibt bei der Vorinstanz, und der Beschwerdeführerin ist für das erstinstanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung inkl. Widerspruchsgebühr von Fr. 1'800.– zuzusprechen (vgl. Ziff. 2 und 3. des Widerspruchsentscheids).

11.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziff. 1 und 3 der Verfügung vom 13. April 2012 werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 11915 gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER für die in Klasse 36 beanspruchten "a assurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières" zu löschen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) zu bezahlen.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren total für die Verfahrenskosten und die Parteientschädigung Fr. 1'800.– zu bezahlen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 11915; Einschreiben; Beilage: Akten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Beatrice Brügger

Versand: 13. August 2013