Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1615/2014

Urteil vom 23. März 2016

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

AIM Sport Holding AG,
Bergstrasse 27, 6010 Kriens,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reto Arpagaus,
Bratschi Wiederkehr & Buob AG, Bahnhofstrasse 70,
Postfach 1130, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Landis+Gyr AG,
Theilerstrasse 1, 6301 Zug,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Gregor Wild,
Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9,
Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

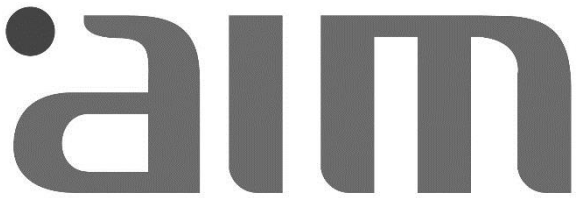
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13'243
CH 620'804 Gridstream AIM / CH 644'809 aim (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 5. Juni 2013 wurde die Eintragung der Marke Nr. 644 809 "aim (fig.)" in Swissreg veröffentlicht. Die Marke hat folgendes Aussehen:



Sie ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 sowie für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragen:

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Computer- und Computersoftwarevermietung; computergestütztes Design; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Design von Werbematerial; Designberatung; Designdienstleistungen; Design-Dienstleistungen für Druckerzeugnisse; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Computerprogrammen; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf von Maschinen, Geräten, Instrumenten (einschliesslich deren Teile) oder von aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten bestehenden Systemen; Erstellung von technischen Gutachten; Forschung auf dem Gebiet der Technik; Forschung im Bereich Computerhardware und -software; Forschung im Bereich der Kommunikationstechnologie; Forschung im Bereich Informationstechnologie; Gestaltung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen; Grafikdesign; Installation von Computerprogrammen; IT-Projektmanagement; technologische Dienstleistungen; technologische Forschung.

B.
Am 5. September 2013 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke teilweisen Widerspruch, nämlich bezüglich aller Dienstleistungen der Klasse 42.

Der Widerspruch stützt sich auf die Schweizer Wortmarke Nr. 620 804 "Gridstream AIM", die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenbanken, nämlich Hardware und Software für die Organisation, Speicherung und den Zugriff von Daten; Hardware und Software für die Speicherung von Daten sowie deren leichten Rückgewinnung und Archivierung (warehouse); Datenspeicher, nämlich Hardware und Software für das Sammeln und Warten von Daten; Software für die Datenerfassung, Datenübertragung und Datenauswertung in Energieversorgungsnetzen sowie zum Energiemanagement, zum Energiekundenmanagement, zur Ermittlung von Energiedaten und Kundendaten, für den Energiemarkt und den Energiehandel, für die Energieberichterstattung, Energieverrechnung und Energietarifierung, zur Errechnung und Abrechnung von Energiekosten, Errechnung und Abrechnung von Gebühren und für die Administration von Energiekundenprozessen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software; Dienstleistungen von Ingenieuren, Physikern; Dienstleistungen eines Informatikers, nämlich Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software; Softwareentwicklung; Planung von Entwicklung von Erzeugnissen der Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Nachrichtentechnik und des Maschinenbaus, ferner von Geräten, Apparaten und Anlagen zur Messung und Steuerung der Erzeugung, des Transportes und des Verbrauchs von Energie, ferner von Geräten, Apparaten und Anlagen zur Gebäudeautomation und von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie von Geräten und Apparaten zur Steuerung und Regelung solcher Anlagen, ferner von Geräten, Apparaten und Anlagen zur Telekommunikation und zur Fernsteuerung, Fernüberwachung und Fernverwaltung von Telekommunikationseinrichtungen, ferner von Geräten, Apparaten und Anlagen zur Kredit-Autorisation und Verrechnung und Bezahlung von Dienstleistungen und Warenbezügern, und ferner von Identifikations-, Authentifikations-, und Geldersatzmitteln; technologische Beratung im Bereich des Energiemanagements, des Energiekundenmanagements, der Ermittlung von Energiedaten und Kundendaten, des Energiemarktes und Energiehandels, der Energieberichterstattung, Energieverrechnung und Energietarifierung, der Errechnung und Abrechnung von Energiekosten; wissenschaftliche Ana-

lyse von Energiedaten; Entwicklung Aktualisierung und Wartung von Software im vorgenannten Bereich; technische Planung von Anlagen im vorgenannten Bereich, nämlich Erstellung von Pflichtenheften; Erstellung von technischen Gutachtern im Bereich Datenermittlung (über Energie, Kunden, Energiemarkt und Energiehandel); Beglaubigung, Zertifizierung, technische Prüfung und technische oder wissenschaftliche Durchführung von Stichproben von Anlagen, Apparaten und Einrichtungen auf dem Gebiet des Energiemanagements, des Energiekundenmanagements, der Ermittlung von Energiedaten und Kundendaten, des Energiemarktes und des Energiehandels, der Energieberichterstattung, der Energieverrechnung und Energietarifierung, der Errechnung und Abrechnung von Energiekosten; Betrugs- und Missbrauchserkennung im vorgenannten Gebiet (Qualitätsprüfung); technische Infrastrukturplanung für Verkaufsstellen.

C.
Mit Entscheid vom 20. Februar 2014 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut, namentlich für die Dienstleistungen der Klasse 42 ausgenommen für *Design von Werbematerial; Design-Dienstleistungen für Druckerzeugnisse*. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die Dienstleistungen stark gleichartig bis identisch seien und dass durch die gänzliche Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteils aim eine mittelbare Verwechslungsgefahr entstünde.

D.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 26. März 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung der Vorinstanz sei im Umfang der Gutheissung des Widerspruchs Nr. 13243 aufzuheben und der Widerspruch Nr. 13243 sei vollumfänglich und unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Sie begründet ihre Beschwerde im Wesentlichen wie folgt:

D.a Die Vorinstanz habe fälschlicherweise als Abnehmer der beanspruchten Waren und Dienstleistungen den durchschnittlichen Abnehmer definiert. Richtigerweise hätte man das Fachpublikum, welches eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag lege, als Abnehmer definieren müssen, da es sich bei den beanspruchten Dienstleistungen um hochspezialisierte Lösungen handle, welche nur von Fachpersonen in Anspruch genommen würden.

D.b Weiter sei die Gleichartigkeit zwischen den relevanten Dienstleistungen nicht oder nur in geringem Masse gegeben, so die Beschwerdeführerin. Denn die Abnehmer der Widerspruchsmarke seien vor allem Fachpersonen aus dem Bereich des Energiemanagements wohingegen die Abnehmer der angefochtenen Marke vorwiegend Fachpersonen aus dem Bereich Sport-Marketing seien. Auch würden die Dienstleistungen durch unterschiedliche Vertriebsstätten bzw. Vertriebskanäle sowie auf unterschiedlichen Waren- und Dienstleistungsmärkten angeboten.

D.c Auch die Zeichenähnlichkeit sieht die Beschwerdeführerin als nicht gegeben an. Denn der Bestandteil aim der Widerspruchsmarke "gridstream aim" sei Gemeingut, da dessen englische Bedeutung Ziel bzw. Absicht im vorliegenden Falle zielführendes Stromnetzmanagement bedeute und für die Widerspruchsmarke daher beschreibend sei. Die Übernahme eines gemeinfreien Teils einer Marke könne aber nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Zudem verfüge die angefochtene Marke über eine grafische Gestaltung, die weiter zur Unterscheidung der beiden Zeichen beitrage.

E.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 22. Mai 2014 auf eine Vernehmlassung.

F.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 16. Juni 2014 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie begründet ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass die Dienstleistungen identisch bis hochgradig gleichartig seien, was sich aus der Registerlage ergebe. Die tatsächliche Nutzung der Marke sei diesbezüglich unerheblich. Zudem könne keinesfalls angenommen werden, dass der Zeichenbestandteil aim gemeinfrei sei, da er nicht beschreibend noch sonst wie geschwächt sei. Er besitze normale Kennzeichnungskraft und das Bundesverwaltungsgericht habe in vergleichbaren Fällen schon mehrfach eine Verwechslungsgefahr angenommen.

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

H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, detaillierter 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 Bst. f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 11. September 2012 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

2.

2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie 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]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei 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, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket

der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sowie 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 [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 300).

2.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Books", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"). Relevant ist dabei einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ ad-vista" mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]", je mit Hinweisen).

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece", Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2 "Discovery Travel & Adventure Channel"; RKGE vom 23. Dezember 2004, in: sic! 6/2005 467 E. 4 "Boysworld" mit Hinweisen), es sei denn sie werden

von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was der Fall ist, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader" und B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7. "Peach Mallow"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 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, N. 979, mit Hinweisen).

Die Verwechslungsgefahr ist zudem strenger zu beurteilen, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 326 E. 4 "Valser"), da diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den im Einzelfall massgeblichen Verkehrskreisen ab (BGE 126 III 320 E. 6b bb "Rivella").

2.4 Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Form entstehen. Einerseits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch wenn die mass-geblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 102 II 126 E. 2 "Annabelle/annette", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des schweizerischen Bundesgerichts in sic! 2002 S. 99 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]").

3.

Als erstes sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin moniert, dass vorliegend, nicht wie von der Vorinstanz angenommen, Durchschnittskonsumenten sondern Fachkreise massgeblich seien. Der Beschwerdeführerin ist diesbezüglich insofern recht zu geben, als die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 nicht für den Endkonsument bestimmt sind sondern im Business-to-Business Markt angeboten werden, welcher durch Abnehmer mit Fachwissen geprägt ist. Allerdings kann die Ansicht von Endabnehmern nicht gänzlich ausgeklammert werden, da die Widerspruchsmarke auch für Dienstleistungen wie

Vermietung oder Installation von Computerprogrammen registriert ist, die ihrerseits auch Dienstleistungen für den Konsummarkt sind. Insgesamt darf die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise allerdings als erhöht angesehen werden.

4.
Die Vorinstanz erachtete die zu vergleichenden Dienstleistungen als hochgradig gleichartig bis identisch. Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen im Bereich Energiemanagement hinterlegt sei, wohingegen die angefochtene Marke für Dienstleistungen im Bereich Sport-Marketing Schutz ersuche. Entsprechend sei keine oder nur sehr geringe Gleichartigkeit gegeben.

Vorab ist anzumerken, dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG, wie sie hier vorgenommen wird, ausschliesslich auf den Registereintrag der beiden Zeichen stützt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "ADWISTA/ad-vista [fig.]" m.w.H.). Insoweit die Beschwerdeführerin unterschiedliche Branchen, in welchen die strittigen Dienstleistungen angeboten werden, als Argument gegen eine Gleichartigkeit vorbringen möchte, müssten solche unterschiedliche Branchen direkt aus dem Markenregister erkennbar sein (vgl. aber E. 4.7 nachfolgend).

4.1 Die Dienstleistungen der angefochtenen Marke *wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten* sind für die Widerspruchsmarke identisch eingetragen. Die *diesbezüglichen Designdienstleistungen* der angefochtenen Marke sind mindestens gleichartig, da sie sich gerade auf die gleichartigen Dienstleistungen beziehen.

Ebenfalls für beide Marken identisch hinterlegt sind die Dienstleistungen *industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software;* wobei letztere von der angefochtenen Marke doppelt registriert wurden, was allerdings keinen Einfluss hat.

4.2 Unter die Dienstleistungen *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware- und software* der Widerspruchsmarke fallen im Sinne eines Oberbegriffs weiter die Dienstleistungen *Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwaredesign und –entwicklung; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung*

von Computerprogrammen; Entwicklung von Computersoftware Gestaltung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen der angefochtenen Marke. Diesbezüglich ist von hochgradiger Gleichartigkeit bis Identität der Dienstleistungen auszugehen.

4.3 Ebenfalls im Sinne eines Oberbegriffs fungieren die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke *Planung und Entwicklung von Erzeugnissen der Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Nachrichtentechnik und des Maschinenbaus* für die Dienstleistungen der angefochtenen Marke *Entwurf von Maschinen, Geräten, Instrumenten (einschliesslich deren Teile) oder von aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten bestehenden Systemen*. Hier ist ebenfalls von hochgradiger Gleichartigkeit bis Identität auszugehen.

4.4 Die Dienstleistungen *wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsarbeiten* der Widerspruchsmarke sind ebenfalls schon aus begrifflichen Gründen gleichartig mit den Dienstleistungen der angefochtenen Marke *Erstellung von technischen Gutachten; Forschung auf dem Gebiet der Technik; Forschung im Bereich Computerhardware und –software; Forschung im Bereich Kommunikationstechnologie; Forschung im Bereich Informationstechnologie; technologische Dienstleistungen; technologische Forschung.*

4.5 Die Dienstleistungen der angefochtenen Marke *computergestütztes Design; Designberatung; Designdienstleistung; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Grafikdesign; Installation von Computerprogrammen* sowie *IT-Projektmanagement* fallen zwar nicht ausschliesslich aber dennoch im Sinne eines Oberbegriffs in den Bereich *Dienstleistungen eines Informatikers, nämlich Entwurf und Entwicklung von Computerhardware- und Software* der Widerspruchsmarke, weshalb auch hier eine Geleichartigkeit nicht verneint werden kann.

4.6 Die Dienstleistung *Computer- und Computersoftwarevermietung* der angefochtenen Marke kann weiter als gleichartig mit den Waren der Widerspruchsmarke aus der Klasse 9 *Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenbanken, nämlich Hardware und Software für die Organisation, Speicherung und den Zugriff von Daten* angesehen werden. Denn zu den Waren Computer und Software sind computerspezifische Dienstleistungen in der Regel gleichartig (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/GMODE"). Da es sich sowohl

bei den vorliegenden Waren als auch den vorliegenden Dienstleistungen um grundsätzlich selbständige, marktübliche Angebote handelt, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die strittigen Waren lediglich Hilfsmittel zur Erbringung der Dienstleistung sind (vgl. Entscheid der RKGE in sic! 2004, S. 101 E. 3 und E. 4 "Thaler/Banque Thaler"). Entsprechend ist zwischen diesen Waren und Dienstleistungen ein zu erwartendes, sinnvolles Leistungspakt zu sehen und damit Gleichartigkeit anzunehmen.

4.7 Die vorliegend noch strittigen von der angefochtenen Marke registrierten Dienstleistungen der Klasse 42 sind im Ergebnis mit den Waren und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gleichartig bis hochgradig gleichartig soweit nicht sogar identisch. Diese Gleichartigkeit bezieht sich vorliegend ausschliesslich auf branchenneutral formulierte Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Dem Registereintrag der angefochtenen Marke kann gar nicht erst eine branchenspezifische Eingrenzung entnommen werden. Entsprechend verfängt auch das Argument der Beschwerdeführerin nicht, wonach die beiden Marken für Dienstleistungen unterschiedlicher Branchen registriert seien und daher eine Gleichartigkeit ausgeschlossen wäre. Im Übrigen wäre die Gleichartigkeit wohl auch gegeben, wenn die energiebranchenspezifischen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke den branchenneutralen Dienstleistungen der angefochtenen Marke gegenübergestellt worden wären (vgl. hierzu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6099/2013 vom 28 Mai 2015 E. 4.2.2 "Carpe Diem/carpe noctem").

5.

5.1 Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Widerspruchsmarke ist eine reine Wortmarke und besteht aus den zwei Wörtern Gridstream und AIM. Gridstream hat im Englischen als Kompositum keine Bedeutung, könnte aber allenfalls als fantasievolle Zusammenfügung von grid, zu Deutsch Gitter, Versorgungsnetz (Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch v.4.0 Revision 20.1), und stream, zu Deutsch Strom (Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch v.4.0 Revision 20.1), verstanden werden. AIM bedeutet im Deutschen Ziel, Zweck oder zielen, bezwecken (Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch v.4.0 Revision 20.1).

5.2 Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, bestehend aus dem Zeichen aim, in einer an den Enden leicht abgerundeten Schriftart gehalten, und einem etwas dunkler als die Schrift gehaltenen

Punkt links oberhalb des Buchstabens a. Die grafische Ausgestaltung hat durchaus eine gewisse Originalität, tritt allerdings bei einer Gesamtbetrachtung nur wenig hervor.

Die Buchstaben m und a sind klein geschrieben, wohingegen der Buchstabe i als Grossbuchstabe dargestellt ist. Theoretisch könnte man den Grossbuchstaben i auch als klein geschriebenes l ansehen. Die Buchstabenfolge a-l-m ergibt allerdings im Gegensatz zum Wort aim, welches Ziel, Zweck bzw. zielen, bezwecken bedeutet (vgl. E. 5.1), keinen erkennbaren Sinn. Es ist daher davon auszugehen, dass die angefochtene Marke als das grafisch etwas speziell gehaltene Wort aim i.S.v. Ziel, Zweck bzw. zielen, bezwecken verstanden wird.

5.3 Als erstes fällt sofort auf, dass beide Marken das Wort aim verwenden. Zwar jeweils etwas unterschiedlich ausgestaltet, einmal nur in Grossbuchstaben, einmal mit grafischem Beiwerk. Dennoch ist jeweils das Wort aim klar zu erkennen. Da das angefochtene Zeichen vollständig aus einem Teil der Widerspruchsmarke besteht, ist die Zeichenähnlichkeit vorliegend gegeben.

6.

6.1
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Zeichenbestandteil AIM gemeinfrei oder zumindest kennzeichnungsschwach sei. Dies rühre daher, dass die Bedeutung von AIM, zu Deutsch Ziel bzw. Absicht, zusammen mit dem vorangestellten Gridstream die Bedeutung zielführendes Stromnetzmanagement oder gezielte Stromnetzsteuerung zugemessen würde.

6.2 Zeichen sind u.a. dann schwach oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" m.w.H.). Dieser Grundsatz gilt auch für beschreibende Zeichen, die in einer anderen als der Landessprache gehalten sind, bspw. Englisch (vgl. E. 2.3 oben). Allerdings müssen die relevanten Verkehrskreise diese Fremdsprache auch verstehen, was bei der englischen Sprache dann der Fall ist, wenn es sich um Wörter aus dem Grundwortschatz handelt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Dezember 2007

E. 3 "Delight Aromas [fig.]"). Das Wort grid hat eine eher technische Bedeutung, was auf ein etwas spezialisierteres Vokabular ausserhalb des Grundwortschatzes deuten könnte. Das Wort stream könnte aufgrund der heutzutage populären Technologie des Video-Streamings einem guten Teil der Verkehrskreise bekannt sein. Andererseits wird stream vorliegend nicht im Zusammenhang mit solcherlei Videodienstleistungen verwendet und ist zudem als Kompositum mit grid eingebettet. Letztlich kann die Frage aber offen bleiben, ob die einzelnen Wortbestandteilte grid und stream Teil des Grundwortschatzes sind, denn Gridstream hat als Kompositum keine eigentliche Bedeutung und wird als Fantasiewort angesehen, wodurch es auch nicht zum Grundwortschatz gezählt werden kann. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die relevanten Verkehrskreise dem Wort Gridstream keine eigentliche Bedeutung zumessen können. Ob das Wort aim ebenfalls Teil des Grundwortschatzes ist, kann ebenfalls offen gelassen werden, denn selbst wenn es von den relevanten Verkehrskreisen verstanden würde, ist es für die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht direkt beschreibend und wirkt sich daher auch nicht schwächend auf das Zeichen aus.

Insgesamt kann dem Widerspruchszeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft attestiert werden, wobei der Zeichenbestandteil AIM als auch der Zeichenbestandteil Gridstream den Gesamteindruck gleichermassen prägen.

7.

7.1 In einer Gesamtwürdigung aller Vorbringen ist nun die Verwechslungsgefahr zu eruieren. Die vorliegend relevanten Verkehrskreise bestehen zu einem guten Teil aus Fachleuten, weshalb der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad leicht erhöht ist und Unterschiede der beiden Marken eher wahrgenommen werden. Die zu vergleichenden Waren sind hochgradig gleichartig bis sogar identisch. Entsprechend muss bezüglich der Verschiedenheit der Zeichen ein eher strenger Massstab gelten. Die Ähnlichkeit der Zeichen ist gegeben.

7.2 Anders als es die Vorinstanz ausführt, ergibt sich eine Verwechslungsgefahr aber nicht schon durch die Übernahme irgendeines kennzeichnungskräftigen Teils einer älteren Marke, da diese ansonsten einen überschiessenden Schutz genösse. Vielmehr müsste das übernommene Element den Hauptteil der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausmachen und der nicht übernommene Teil schwach kennzeichnungskräftig

sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 E. 9.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" und B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 9.2 "HOME BOX OFFICE/Box Office"). Dies ist vorliegend gerade nicht der Fall. Die Übereinstimmung der beiden Zeichen betrifft zwar tatsächlich ein prägendes Element der Widerspruchsmarke. Das nicht übernommene Element Gridstream ist aber als englisches Fantasiewort, welches nicht zum englischen Grundwortschatz gehört, für die Widerspruchsmarke ebenfalls stark kennzeichnungskräftig. Aufgrund dieses zweiten kennzeichnungskräftigen Elements und nicht zuletzt auch aufgrund des Arguments, wonach Übereinstimmungen oder Abweichungen im Wortanfang oft besonderes Gewicht haben (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 Rz. 150) kann davon ausgegangen werden, dass die relevanten Verkehrskreise die strittigen Zeichen unterscheiden können und keine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 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 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" m.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14. Abs. 2 VGKE). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'100.– inkl. Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Februar 2014 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, die Marke CH 644'809 "aim (fig.)" auch für die in Ziff. 2 seines Entscheids vom 20. Februar 2014 genannten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils mittels beiliegendem Einzahlungsschein zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 3'100.– zu entrichten.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Einzahlungsschein, Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 13243; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd	Lukas Abegg

Versand: 30. März 2016