



Urteil vom 25. Oktober 2017

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien

Heinrich Bauer Verlag KG,
Burchardstrasse 11, DE-20077 Hamburg,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Jeannette Wibmer,
Badertscher Rechtsanwälte AG, Mühlebachstrasse 32,
Postfach 769, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Michael **Lämmli**,
Via del Sole 14, 6600 Muralto,
vertreten durch Wuthier & Nicora AG,
Via Borgo 1, Postfach 515, 6612 Ascona,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14094,
CH 611'438 "JOY (fig.)" / CH 666'172 "ENJOY (fig.)".

Sachverhalt:**A.**

Am 17. November 2014 wurde die Schweizer Marke Nr. 666'172 "ENJOY (fig.)" im Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione numerica; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione; computer; software; estintori.

Klasse 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, compresi in questa classe; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese in questa classe); caratteri tipografici; clichés.

Klasse 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Sie hat folgendes Aussehen:


B.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 611'438 "JOY (fig.)", welche am 4. Februar 2011 im Swissreg veröffentlicht wurde.

Sie erhob am 16. Februar 2015 gegen obgenannte Eintragung Widerspruch und ist unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Spielprogramme für Computer und mobile Endgeräte; Videospiele als Zusatzgeräte für externe Bildschirme oder Monitore; Magnet- und Chipkarten, insbesondere in Form von Kunden- und Bonuskarten, soweit in Klasse 9 enthalten; Software; elektronische Spiele; Video- und Audioprodukte (soweit in Klasse 9 enthalten); Bildschirmschoner; Brillen, Sonnenbrillen; elektronische Unterhaltungsgeräte soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Publikationen (herunterladbar); Computerprogramme (herunterladbar), Computerprogramme gespeichert; elektronische Applikationen, Anwendungssoftware für mobile Endgeräte.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Kunden- und Bonuskarten aus Papier oder Plastik.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung, Unterhaltung), Preisverleihung (Unterhaltung); Vergabe von Preisen für kulturelle oder sportliche oder pädagogische Leistungen; über Fernsehen, Rundfunk und über das Internet bereitgestellte Unterhaltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Ton- und Videoaufzeichnungen; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar, auch in elektronischen Datenbanken mit Integrationsmöglichkeiten für den Nutzer; Unterhaltung, nämlich Bereitstellung von Online-Spielen über weltweite Computernetze (Internet); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen Werbetexte), auch in elektronischer Form, auch im Internet.

Sie hat folgendes Aussehen:



C.

Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wies die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdeführerin ab. Sie führte in der angefochtenen Verfügung aus, die Gleichartigkeit beziehungsweise Gleichheit der Waren sei bis auf wenige Ausnahmen zu bejahen. Auf der Ebene des Sinngehaltes sei kein rechtsgenügender Unterschied ersichtlich, welcher die markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöge. Beim Wortelement

„enjoy“ handle es sich um eine qualitative und anpreisende Angabe. Das Wortelement sei deshalb gemeinfrei und könne nicht monopolisiert werden. In Kombination mit weiteren Zeichenbestandteilen könne es zwar als Marke eingetragen werden, doch erstrecke sich der Schutzzumfang nicht auf diese zum Gemeingut gehörenden Elemente. Wegen der speziellen Grafik habe das angefochtene Zeichen vorliegend als Marke eingetragen werden können. Nach der Aktantenlage sei nicht von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Marke der Beschwerdeführerin auszugehen. Die Grafik der angefochtenen Marke unterscheide sich stark von derjenigen der Widerspruchsmarke, weshalb weder unmittelbar noch mittelbar eine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Widerspruch sei abzuweisen.

D.

Mit Eingabe vom 2. September 2015 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Juni 2015 betreffend Abweisung des Widerspruchs Nr. 14094 sei aufzuheben, die Vorinstanz sei anzuweisen, die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 666'172 "ENJOY (fig.)" in der Klasse 41 für alle beanspruchten Dienstleistungen und in den Klassen 9 und 16 für die unten genannten Waren zu verweigern.

Klasse 9: Apparecchi e strumenti d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione numerica; corredo per il trattamento dell'informazione; computer; software.

Klasse 16: Prodotti in queste materie [scil. Karton und Papier], compresi in questa classe; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; materie plastiche per l'imballaggio (comprese in questa classe); caratteri tipografici; clichés.

Klasse 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie könne sich den Ausführungen der Vorinstanz bezüglich Gleichartigkeit beziehungsweise Gleichheit der Waren und Dienstleistungen sowie bezüglich der Zeichengleichheit anschliessen. Die Marke "JOY (fig.)" geniesse in der Schweiz und auch international über eine grosse Bekanntheit bei den massgebenden Verkehrskreisen. Ihr komme erhöhte Kennzeichnungskraft zu und damit zumindest ein normaler Schutzzumfang. Die Bezeichnung „JOY“ sei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keineswegs üblich. Bei diesen

handle es sich um Massenwaren, weshalb von einer geringen Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen sei. Der anvisierte Endverbraucher nehme eine Unterscheidung zwischen "JOY (fig.)" und "ENJOY (fig.)" gar nicht wahr. Die beiden Marken seien im Wortbestandteil „JOY“ identisch und würden für identische Dienstleistungen und hochgradig gleichartige Waren verwendet, was einen besonders strengen Massstab nahe lege. Durch die grosse Nähe könne beim Endabnehmer der Gedanke entstehen, die Waren und Dienstleistungen würden vom selben Unternehmen stammen und unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen produziert.

E.

In der Vernehmlassung vom 23. November 2015 beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Sie führte aus, das Wortelement „enjoy“ sei gemeinfrei und könne nicht monopolisiert werden. Es enthalte jedoch neben dem Wortelement eine spezielle Grafik, aufgrund welcher das Zeichen habe eingetragen werden können. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne sich nicht auf das gemeinfreie Wortelement „enjoy“ erstrecken. Eine Bejahung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „JOY (fig.)“ habe vorliegend keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

F.

Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Stellungnahme vom 19. Januar 2016 vor, es bestehe kein Anlass, von der langjährigen Praxis aller schweizerischen Rechtsinstanzen abzuweichen, wonach ein Kennzeichen mit ursprünglicher Entscheidungsschwäche sich im Verkehr zu Gunsten der Ersthinterlegerin durchsetzen könne, selbst wenn es gemeinfreie Bestandteile aufweise. Dies gelte für den Wortbestandteil „JOY“ umso mehr, als sie die Marke umfassend und erfolgreich als Serienmarke im Verkehr durchgesetzt habe. Die Vorinstanz unterscheide nicht klar genug zwischen den markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen einerseits und dem Schutzzumfang aufgrund sämtlicher Umstände des zu beurteilenden Einzelfalles andererseits.

G.

Der Beschwerdegegner beantragte die Abweisung der Beschwerde sowie die Bestätigung der angefochtenen Verfügung. Er nimmt in seinen Eingaben vom 19. Januar 2016 und 14. März 2016 wie folgt Stellung: Die Vorinstanz habe die Gleichartigkeit beziehungsweise die Gleichheit der Wa-

ren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke "ENJOY (fig.)" mit denjenigen der Widerspruchsmarke "JOY (fig.)" zu Unrecht bejaht. Beide Marken hätten unterschiedliche Abnehmerkreise. Ebenfalls zu Unrecht habe die Vorinstanz festgestellt, dass zwischen den Marken "ENJOY (fig.)" und "JOY (fig.)" Zeichenähnlichkeit bestehe. Die Marken würden sich sowohl im Klang als auch im Schriftbild und im Sinngehalt klar unterscheiden. Weiter werde bestritten, dass die Marke der Beschwerdeführerin eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt habe. Hingegen habe die Vorinstanz richtig entschieden, dass die Marke "JOY (fig.)" durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt sei. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne sich nicht auf das gemeinfreie Wordelement „enjoy“ erstrecken.

H.

In ihrer Stellungnahme vom 2. Mai 2016 führte die Beschwerdeführerin aus, dass sich die angesprochenen Abnehmerkreise unterscheiden würden, wie der Beschwerdegegner vorbringe, sei offensichtlich falsch. Die Waren und Dienstleistungen seien identisch oder zumindest sehr ähnlich. Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sei der Gesamteindruck aller Wort- und Bildelemente für die Verkehrskreise massgebend. Vorliegend bestehe in allen für den Vergleich des Gesamteindrucks relevanten Punkten Identität oder Fastidentität. Die eingereichten Beweismittel würden zeigen, dass ihre Marke in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit und Beliebtheit bei den avisierten Verkehrskreisen geniesse. Die Marke "JOY (fig.)" habe deshalb einen erweiterten Schutzzumfang. Dies umso mehr als es sich dabei um eine Serienmarke handle. Der Beschwerdegegner profitiere von ihrer zwanzigjährigen unangefochtenen und erfolgreichen Tätigkeit und der erhöhten Bekanntheit und Beliebtheit von "JOY (fig.)", obwohl er de facto nichts mit ihr zu tun habe. Dies sei markenrechtlich unzulässig.

I.

Mit Eingabe vom 19. Januar 2017 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie beantrage einen Parteiwechsel. Dieser Parteiwechsel wurde dem Beschwerdegegner und der Vorinstanz mit Instruktionsverfügung vom 26. Januar 2017 zur Kenntnis gebracht.

J.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin hat mit Eingabe vom 19. Januar 2017 einen Parteiwechsel vorgenommen. Der Parteiwechsel richtet sich nach Art. 4 VwVG in Verbindung mit Art. 17 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273). Nach dieser Bestimmung ist der Wechsel der Partei nur mit Zustimmung der Gegenpartei gestattet (Art. 17 Abs. 1 BZP); die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen gilt nicht als Parteiwechsel (Art. 17 Abs. 3 BZP). Ob hier gestützt auf deutsches Recht eine Einzelnachfolge stattgefunden hat, kann offen bleiben. Die Zustimmung zum Parteiwechsel kann auch stillschweigend erfolgen (KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 2005, S. 212). Der Parteiwechsel wurde der Gegenpartei und der Vorinstanz mit Verfügung vom 26. Januar 2017 zur Kenntnis gebracht. Da beide den Wechsel nicht in Frage stellen, ist von einer stillschweigenden Zustimmung auszugehen.

3.

3.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen 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. 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: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:

David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

3.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss/Books“; BGE 119 II 473 E. 2d „Radion“). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 „Adwista/ad-vista [fig.]“ mit Hinweisen und 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- als auch Bildelemente, können sie den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer 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).

3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 „Plus/PlusPlus [fig.]“ mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 „Pernaton/Pernadol 400“; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 „Aromata/Aromathera“). 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 BVGer 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. 2009, N. 979, mit Hinweisen).

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 „Valser“), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit

des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgeblichen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb „Rivella“).

Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Einmal kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Verwechslung liegt auch vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. BGE 127 III 160 E. 2a „Securitas“; BGE 128 III 96 E. 2a „Orfina/Orfina“; Entscheid des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b „Stoxx/StockX [fig.]“).

4.

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

4.1 Die Vorinstanz stellt fest, dass die Gleichartigkeit beziehungsweise Gleichheit der Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von *apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità* in Klasse 9 und *carta, cartone* in Klasse 16 zu bejahen sei. Die Beschwerdeführerin schliesst sich dieser Feststellung an. Der Beschwerdegegner bringt vor, Gleichartigkeit und Gleichheit bestehe zwischen den Waren und Dienstleistungen überhaupt nicht. Als Begründung führt er aus, das Zielpublikum der Waren und Dienstleistungen sei ein anderes. Bei „JOY (fig.)“ seien es junge und junggebliebene Frauen und bei „ENJOY (fig.)“ Frauen und Männer in jedem Alter und auch Familien mit Kindern.

4.2 Für die Feststellung, ob die Waren und Dienstleistungen gleich oder gleichartig sind, ist das Zielpublikum der Marke und der Markeneinsatz unerheblich. Der Vergleich erfolgt aufgrund der eingetragenen Waren und Dienstleistungen nach der Nizza-Klassifizierung (Art. 40 Abs. 1 Bst. f der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind hier zu einem grossen Teil deckungsgleich oder gleichartig. Diesbezüglich kann auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Der Beschwerdegegner kann aus den Vorbringen, seine Marke würde nur Waren und Dienstleistungen in der italienischen Schweiz kennzeichnen und

die Beschwerdeführerin würde ihr Magazin nur auf Deutsch herausgeben, nichts ableiten. Die Feststellung der Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen legt in Bezug auf die Prüfung des Zeichenabstands einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“).

4.3 Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).

Ein Teil der beanspruchten Waren (vorab der Klasse 9) ist an eine medien-gewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft gerichtet, wird aber auch von Fach- und Berufskreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben (vgl. Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside" und B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4 "Yello/Yellow Lounge"). Hierzu zählen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger und Software. Daneben werden die Dienstleistungen Erziehung und Ausbildung in Klasse 41 eher von Fachleuten erworben und deshalb mit erhöhten Marktkennntnissen und besonderer Aufmerksamkeit nachgefragt. Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und kulturelle/sportliche Aktivitäten werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.3 "View/Swissview [fig.]"). Druckerzeugnisse aller Art (Klasse 16) richten sich neben Zwischenhändlern und Fachleuten aus der Medienbranche, welche über besondere Marktkennntnisse verfügen, an erwachsene und jugendliche Letztabnehmer. Sie werden von diesen als täglich konsumierte Medien mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 5 "Rapunzel"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]").

5.

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

5.1 Die Vorinstanz stellt in der angefochtenen Verfügung fest, die graphischen Elemente seien bei beiden Zeichen minim, doch dürften diese für die Beurteilung des Gesamteindrucks nicht ausser Acht gelassen werden.

Die Zeichen seien schriftbildlich und phonetisch sehr ähnlich. Auch auf der Ebene des Sinngehaltes sei kein rechtsgenügender Unterschied ersichtlich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöge. Die Beschwerdeführerin schliesst sich der Beurteilung der Vorinstanz an. Der Beschwerdegegner bringt vor, im vorliegenden Fall sei die Wortlänge deutlich unterschiedlich und bereits, dass die eine Marke gross geschrieben sei und die andere klein, reiche für die Unterscheidung. Weiter sei das Schriftbild der Zeichen deutlich unterschiedlich, wie auch der Klang beider Wörter, da sie aus unterschiedlich vielen Silben bestehen würden. Auch sei der Sinngehalt ein anderer. „Enjoy“ sei ein Verb und setze eine Handlung voraus, während „Joy“ ein Substantiv sei und ein statisches Gefühl darstelle.

5.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort „JOY“ und ist in Grossbuchstaben in normaler Schrift geschrieben. Die Buchstaben verfügen über eine leichte Schattierung und das „O“ ist ein wenig auseinander gezogen. Der Wortteil der angefochtenen Marke ist das kleingeschriebene Wort „enjoy“. Die graphische Gestaltung wirkt dabei so, als wäre das Wort von Hand geschrieben. Die Vorinstanz stellt zutreffend fest, dass das Wortelement des angefochtenen Zeichens als selbständiger Markenbestandteil erkannt wird und ihm eine Orientierungsfunktion am Markt zukommt.

Eine Zeichenähnlichkeit wird in der Regel angenommen, wenn die ältere Marke (oder ihr prägender Hauptbestandteil) von der jüngeren Marke übernommen wird, auch wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 „METRO/METROPOOL“ und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2 [fig.]“; RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 6 „Michel [fig.]/Michel Compté Waters“; sic! 2005 S. 757 E. 6 „Boss/Airboss“; sic! 2005 S. 571 E. 6 „CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]“; sic! 2003 S. 907 E. 5 „Kiss/Soft-Kiss“; sic! 2003 S. 904 E. 7 „Seven [fig.]/Seven Pictures [fig.]“; sic! 2001 S. 813 E. 7 „VIVA/CoopVIVA [fig.]“, mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E. 5 „DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]“).

Das Wortelement „Joy“ verwenden beiden Zeichen übereinstimmend. Der Wortteil der Widerspruchsmarke wurde vollständig in das angefochtene Zeichen übernommen, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen ist. Trotz der zusätzlichen Silbe liegt auch bei „enjoy“ die Betonung auf dem zweiten Bestandteil „-joy“. Die Zeichen sind nach dem Wortlaut sehr ähnlich; allerdings heben sie sich in der Wortgestaltung ab.

Der Sinngehalt der beiden Zeichen weicht leicht voneinander ab. Obwohl das angefochtene Zeichen die Widerspruchsmarke enthält, ergibt sie durch den Zusatz „en-“ ein neues Wort. „To enjoy sth“ bedeutet dabei so viel wie „etwas geniessen“ (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://de.pons.com>, abgerufen am 11.10.2017). „Joy“ wird mit „Freude“ oder „Vergnügen“ übersetzt (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch). Da es sich bei beiden Wortelementen um Ausdrücke aus dem englischen Grundwortschatz handelt, dürfen diese Wortbedeutungen bei den massgeblichen Verkehrskreisen ohne weiteres als bekannt vorausgesetzt werden. Der Sinngehalt der beiden Zeichen ist geringfügig anders, aber beide Wörter sind offensichtlich miteinander sinnverwandt.

Die Zeichen sind nach den verwendeten Wortelemente, dem Wortklang und dem Sinngehalt sehr ähnlich. In der graphischen Gestaltung heben sie sich ab. Insgesamt ist von der Zeichenähnlichkeit auszugehen.

6.

Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).

6.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, der Schutzzumfang jeder Marke werde durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Beim Wort „enjoy“ handle es sich um eine ausschliesslich werbemässige Anpreisung. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verspreche der Begriff, dass diese Spass und Vergnügen bringen würden. Folglich sei das Wortelement „enjoy“ für sich allein gemeinfrei und könne nicht monopolisiert werden. Das Zeichen könne in Kombination mit weiteren Bestandteilen zwar als Marke eingetragen werden, doch erstrecke sich der Schutzzumfang nicht auf diese zum Gemeingut gehörenden Elemente. Die angefochtene Marke enthalte neben dem Wortteil eine spezielle Grafik, weshalb sie habe eingetragen werden können. Sie unterscheide sich in der Grafik stark von der Widerspruchsmarke.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Schutzzumfang einer Marke könne trotz schwacher Bestandteile dadurch gestärkt werden, dass sie auf dem schweizerischen Markt eine hohe Bekanntheit erlangt habe. Sie habe zahlreiche Belege für den langjährigen, erfolgreichen und unangefochtenen Gebrauch der Marke "JOY (fig.)" und die getroffenen Werbemassnahmen eingereicht. Sie habe die Marke bereits in diversen Ländern erfolg-

reich monopolisieren können. Das Zeichen habe erhöhte Kennzeichnungskraft und damit zumindest einen normalen Schutzzumfang, zumal die Marke als Teil einer Serie genutzt werde. Die Vorinstanz sei in einem anderen Widerspruchsentscheid vom 21. August 2015 zum Schluss gekommen, dass die Widerspruchsmarke "JOY (fig.)" über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt verfüge. Sämtliche Waren und Dienstleistungen würden sich an Endverbraucher, welche die Zeichen nicht unterscheiden können, wenden.

Der Beschwerdegegner bringt vor, wenn eine schwache Marke wie "JOY (fig.)" aufgrund der Dauer des Gebrauchs und der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hätte, bedeute dies noch nicht, dass sie ein gemeinfreies Wortelement wie „enjoy“ monopolisieren dürfe. Die Vorinstanz habe zu Recht entschieden, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt werde. Dass sie eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt habe, sei nicht bewiesen. Die relative Bekanntheit betreffe nur das Magazin „JOY“ (Druckereierzeugnisse der Klasse 16), während sie für die anderen Waren keine Bekanntheit genieße.

6.2 Entgegen der Ausführungen der Vorinstanz und des Beschwerdegegners hängt die Verwechslungsgefahr (unter anderem) von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 46). Die Vorinstanz hingegen geht davon aus, dass es sich bei „enjoy“ um ein gemeinfreies Wortelement handelt. Sie setzt damit fälschlicherweise bei der Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke an.

6.3 In Übereinstimmung mit der vorinstanzlichen Amtspraxis hat die Widerspruchsmarke "JOY (fig.)" in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Charakter und ist auch nicht gemeinfrei (vgl. Entscheide des IGE Nr. 14303 und 14304 vom 26. Januar 2017, Nr. 14080 vom 21. August 2015 und Nr. 13721 vom 3. Dezember 2014). Umstände, die ein Abweichen von dieser Praxis begründen könnten, werden nicht dargelegt und sind auch nicht ersichtlich. Es ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Frage, ob eine erhöhte Kennzeichnungskraft anzunehmen sei, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, kann indes offen bleiben. Denn bereits bei Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft kann die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung nicht ausgeschlossen werden.

7.

7.1 Das Entstehen einer Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Gesamtbetrachtung. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise gleich, teilweise stark gleichartig, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab gilt (vgl. E. 4.2). Die Zeichen sind nach den verwendeten Wortelementen, dem Wortklang und dem Sinngehalt sehr ähnlich, zumal die jüngere Marke die ältere Marke vollständig übernimmt (vgl. E. 5.2). Die Widerspruchsmarke verfügt zumindest über normale Kennzeichnungskraft (vgl. E. 6.3). Auch bei der Annahme, dass die anfechtende Marke eine normale und keine erhöhte Kennzeichnungskraft hat, führt die Übernahme des Hauptelements in die angefochtene Marke zur Gefahr möglicher Fehlzurechnungen durch die massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4.3). Die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen ist damit begründet. Die Beschwerde ist gutzuheissen.

7.2 Die Abweisung des Widerspruchs Nr. 14094 in Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 VwVG anzuweisen, die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 666'172 "ENJOY (fig.)" in der Klasse 41 für alle beanspruchten Dienstleistungen und in den Klassen 9 und 16 für die genannten Waren (Bst. D) zu verweigern.

8.

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

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (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]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 „Turbinenfuss“, mit Hinweisen). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfaktoren sind die Verfahrenskosten auf insgesamt Fr. 4'000.–

festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin mit Fr. 4'000.– zu entschädigen.

8.3 Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Gericht gilt der Beschwerdegegner nunmehr auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als unterliegende Partei. Nach Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach keine Parteientschädigung zu, weil der Beschwerdegegner keine Stellungnahme eingereicht hatte. Dispositiv Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und dadurch zu ersetzen, dass der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'000.– zu entschädigen hat. Dispositiv Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung, die bestimmt, dass die Widerspruchsgebühr der Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Da die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wurde, ist der Beschwerdegegner zu verpflichten, ihr diese zu ersetzen.

8.4 Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutzuheissen. Ziffer 1 und Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung im Sinne der Erwägungen teilweise zu widerrufen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdegegner aufgelegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 4'000.– zu entschädigen.

5.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Vorinstanz mit Fr. 1'000.– zu entschädigen.

6.

Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu ersetzen.

7.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14094 - JOY; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

Versand: 26. Oktober 2017