



Urteil vom 27. März 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Abacus Research AG,
Abacus-Platz 1, 9303 Wittenbach,
vertreten durch Rechtsanwalt Martin Thomann,
Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 23. November 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11641, CH 545'646 FOCUS / CH 609'022 AbaFocus.

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 609'022 "Aba-Focus" (angefochtene Marke), welche am 25. Oktober 2010 für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurde:

- 9 Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computer-Software; alle vorgenannten Waren nicht für den Gebrauch für Kontaktlinsen.

- 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Kontaktlinsen.

Die Marke wurde am 9. Dezember 2010 auf Swissreg (<https://www.swissreg.ch>) publiziert.

B.

Am 4. März 2011 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf die Wortmarke CH 545'646 "FOCUS" (Widerspruchsmarke), welche am 13. März 2006 für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt worden war:

- 9 Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Magnetaufzeichnungsträger; gespeicherte Computerbetriebsprogramme, gespeicherte Computerprogramme, herunterladbare Computerprogramme, gespeicherte Computer-Software.

teilweisen Widerspruch gegen die angefochtene Marke, beschränkt auf folgende Waren und Dienstleistungen:

- 9 Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computer-Software;

- 42 Entwurf und Entwicklung von Computersoftware.

Sie führte aus, die Waren und Dienstleistungen beider Marken seien gleichartig. Die Marken seien aufgrund der vollständigen Übernahme der

Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke ähnlich. Es bestehe deshalb eine Verwechslungsgefahr.

C.

Mit Stellungnahme vom 16. Mai 2011 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei abzuweisen. Die Marken würden sich aufgrund der zusätzlichen Silbe in Klang und Schriftbild deutlich unterscheiden. Durch den Zusatz "Aba" würde "Focus" seines Sinngehalts entleert. AbaFocus werde als wortspielerische Abwandlung der Firma "Abacus" verstanden. Die Beschwerdeführerin sei im Besitz von rund 30 weiteren Marken, die das Präfix "Aba-" aufwiesen. Die Übernahme einer älteren Marke führe nicht zwingend zu einer Verwechslungsgefahr, wenn die neuen Elemente nicht geeignet seien, den Gesamteindruck der Marke wesentlich zu bestimmen, weshalb vorliegend keine Verwechslungsgefahr bestehe.

D.

Mit Entscheid vom 23. November 2011 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Zur Begründung hob sie hervor, beide Zeichen seien in Klasse 9 für identische Waren registriert. Zudem würden Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 als sinnvoll zusammenhängendes Leistungspaket wahrgenommen, weshalb eine hochgradige Gleichartigkeit bestehe. Der Sinngehalt im Element "Focus" stimme in beiden Zeichen überein. Der Wortbestandteil "Aba" dränge das übereinstimmende Wortelement nicht in den Hintergrund, weshalb eine Verwechslungsgefahr bestehe.

E.

Mit Schreiben vom 13. Januar 2012 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren, den Entscheid aufzuheben und den Widerspruch abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. Sie erläuterte, relevant sei in der Sache einzig, ob sich die beiden Marken ähnlich seien. Die Zeichenähnlichkeit beurteile sich nicht aufgrund der vollständigen Übernahme einer älteren Marke, sondern aufgrund des Erscheinungsbilds, des Wortlauts und des Sinngehalts. Das Hinzufügen eines starken Elements zu einer schwachen Marke reiche aus, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, insbesondere bei Spezialprodukten, die mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden. Es bestünden deutliche Unterschiede in Klang und Schriftbild. Im Übrigen wurden die im Widerspruchsverfahren vorgebrachten Argumente wiederholt.

F.

Mit Stellungnahme vom 22. Februar 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen und den Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen. Sie betonte, aufgrund der Gleichheit und Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien hohe Anforderungen an die Zeichenunterscheidbarkeit zu stellen. Die Widerspruchsmarke mache den Hauptteil der angefochtenen Marke aus und das Element "Aba" werde als blosser Zusatz wahrgenommen. Es sei unbehelflich, auf eine Wortspielerei hinzuweisen, weil diese nur von den bestehenden Kunden der Beschwerdegegnerin verstanden werde. Dem Wort "Focus" komme im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein besonderer Sinngesamt zu, weshalb es kennzeichnungskräftig sei. Die relevanten Verkehrskreise beständen nicht nur aus dem Fachpublikum, welches eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag lege. Die Marken Focus, WebFocus und AbaFocus könnten als Serienmarken wahrgenommen werden, weshalb eine Verwechslungsgefahr bestehe.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 27. Februar 2012 auf eine Stellungnahme.

H.

Die Beschwerdeführerin machte mit Replik vom 30. März 2012 geltend, bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass sich die fraglichen Waren und Dienstleistungen an ein Fachpublikum richteten, das mit erhöhter Aufmerksamkeit einkaufe. Die Marke bezeichne ein Programm, das nicht unabhängig von anderen Produkten der Beschwerdeführerin verwendet werden könne. Entgegen der Vorbringen der Beschwerdegegnerin sei die wortspielerische Eigenschaft der angefochtenen Marke zu berücksichtigen. Der Markenbestandteil "Aba" sei kennzeichnungskräftig und ändere den Sinngesamt der Marke. Die relevanten Verkehrskreise würden den Zusammenhang mit den Serienmarken der Beschwerdeführerin erkennen, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.

I.

In ihrer Duplik vom 8. Mai 2012 hielt die Beschwerdegegnerin an ihren ursprünglichen Anträgen fest. Die Verwechslungsgefahr richte sich nach dem Registereintrag und nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Marke, weshalb es irrelevant sei, für welche Produkte die Marke tatsächlich gebraucht werde. Als relevante Verkehrskreise seien alle Software-

anwender zu verstehen, weshalb nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden könne und selbst bei deren Bejahung die Verwechslungsgefahr bestehen bliebe. Es entstehe der Eindruck eines Co-Brandings, weshalb die Abnehmer Querverbindungen vermuteten.

J.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

K.

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 99 E. 2c *Orfina*; BGE 126 III 320 E. 6b/bb *Apiella*; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweize-

rischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 *Eiffel/Gustave Eiffel [fig.]*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 *Stenflex/Starflex [fig.]*, B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 *Cellini [fig.]/Elini [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17ff.).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 *Diapason Rogers Commodity Index*; B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 *Activia* und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 *Old Navy*), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding [fig.]*; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 *G-mode/Gmode*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 300).

2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; EUGEN MARBACH in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, Markenrecht], Rz. 872ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 *McDonald's/McLake*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE

122 III 382 E. 5a *Kamillosan*; BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 *Appenzeller*; BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; BGE 98 II 141 E. 1 *Luwa/Lumatic*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 121; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sie sich im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Rz. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 *Bally/Tally*; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 *Stenflex/Star Flex [fig.]*; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 *Fructa/Fructaid*). Die Gross- und Kleinschreibung prägt das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht (BGE 96 II 405 E. 3c *Men's Club/Eden Club*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 *Lifetex/Lifetea*; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 7 *G-Mode/Gmode*; RKGE Nr. MA-WI58/00 vom 4. Oktober 2001 in sic! 2001 S. 813f. E. 4 *Viva/CoopViva [fig.]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3, Rz. 132).

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr erhöhen, wenn diese registriert und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 *Anna Molinari*; RKGE in: sic! 2005 S. 805 *Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.]*; RKGE in sic! 1998 S. 197 *Torres, Las Torres/Baron de la Torre*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 965; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 12). Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III

445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 97 E. 2a *Orfina*, BGE 127 III 165f. E. 2a *Securiton/Securical*). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit genießen (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979 m.w.H.). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, E. 6 *Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]*; B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 *F1/F1H2O*; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 *Sky/Skype in* und *Skype out*). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *jump [fig.]/Jumpman*, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6, *Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, *Aromata/Aromathera*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *Ironwood*, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *Bioscience Accelerator*). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*). Schwach sind auch Zeichen, die direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen enthalten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8026/2010 vom 2. Mai 2012 E. 7.1.3 *Swissview [fig.]/View*; B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.2 *Kremlyovskaya/Kremlevka [fig.]*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 378). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012

E. 7.1.2 *Noblewood*; B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 *Snowsport [fig.]*; B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 *Stencilmaster*).

3.

3.1 Aufgrund der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Richtet sich eine Marke nur an Fachleute, begegnen sie der Marke mit erhöhter Aufmerksamkeit (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/ 2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello/Yellow Access AG*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 *Etavis/Estavis 1993*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Käuferschaft zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 trapezförmiger Verpackungsbehälter; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*; BGE 126 III 317 E. 4b *Apiella*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183).

3.2 Computer werden von einer breiten Bevölkerungsschicht, vom Schulalter bis ins hohe Rentenalter, gekauft, wobei die Abgrenzung zwischen Unterhaltungselektronik und Computern zunehmend fließend wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1769/2010 vom 3. Januar 2012 E. 6.2 *Tarif A*; vgl. http://www.marketingpartner.de/fileadmin/mp/download/Studie_Konvergenz_-_2007.pdf, besucht am 14. März 2013). Anwenderprogramme werden sowohl von privaten Besitzern eines Personal Computers wie auch von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben gekauft. Dabei spielt es entgegen der Vorbringen der Beschwerdeführerin keine Rolle, ob sich ihre Produkte und Dienstleistungen tatsächlich nur an ein Fachpublikum richten, weil es nur auf den Registereintrag ankommt (E. 2.5) und irrelevant ist, welche Verkehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4 *Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]*). Vielmehr kann bei Anwendersoftware weder von Spezialprodukten, die mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, noch von Fachkreisen, die spezialisierte Software evaluieren, ausgegangen werden. Die massgeblichen Verkehrskreise sind private und gewerbliche Besitzer bzw. Käufer von Computern.

4.

4.1 Im vorliegenden Fall besteht Warenidentität in Klasse 9 zwischen "Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Magnetaufzeichnungsträgern; gespeicherten Computerprogrammen, herunterladbaren Computerprogrammen, gespeicherter Computer-Software" der Widerspruchsmarke einerseits und "Magnetaufzeichnungsträgern, Datenverarbeitungsgeräten und Computern, Computer-Software" der angefochtenen Marke andererseits.

4.2 Weiter stehen sich Dienstleistungen der Klasse 42 (Entwicklung von Computerhardware und Software) und Waren der Klasse 9 (Computerhardware und Software) gegenüber. Die Entwicklung und der Verkauf von Computerhardware und Software bilden zwei eng miteinander verbundene Stufen in einer Wertschöpfungskette, da es sich um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb hier eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint. Der Vorinstanz ist deshalb zuzustimmen, dass auch zwischen Computerhardware und Software der Klasse 9 einerseits und dem Erstellen und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 andererseits Gleichartigkeit besteht.

5.

5.1 Die Vorinstanz übersetzt das Wort "Focus" mit "Brennpunkt", weshalb sie es nur mit Bezug auf optische und fotografische Apparate als gemeinfrei beurteilt. In der deutschen Schreibweise mit "k" bedeutet "Fokus" in der Tat (1) den Brennpunkt (von Linsen, Spiegeln und Linsensystemen); gleichzeitig aber auch (2) das auf etwas oder jemanden gerichtete Interesse, den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und (3) einen Bakterien ausstrahlenden Herd, besonders in Mund und Rachen (Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Fokus"). Auch in der Duden-Online-Version wird "Fokus" mit diesen Bedeutungen erklärt und zudem auf die Herkunft des lateinischen Worts "Focus" für Feuerstätte, Herd hingewiesen (www.duden.de/rechtschreibung/Fokus, besucht am 4. März 2013). In der englischen Schreibweise mit "c" bedeutet "Focus" in ähnlicher Weise fokussieren, die Aufmerksamkeit oder das Interesse auf etwas richten, bündeln, scharfstellen, scharf ein-

stellen, Schwerpunkt, Hauptaugenmerk, Fokus, Brennpunkt, Mittelpunkt, Bildschärfe, Konzentration, Herd, Hypozentrum, Brennfleck, Streuherd, zentralen Gegenstand, Fokussierung und Ausrichtung (<http://www.dict.cc/?s=focus>). Nach dem Langenscheidt Wörterbuch hat das Wort "Focus" auf Französisch keine Bedeutung, da Brennpunkt mit "foyer", "centre" oder "focaliser l'attention du public" (im Brennpunkt des Interesses stehen) übersetzt werde (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, Stichworte "Focus", "Fokus", "Brennpunkt"). Andere französische Wörterbücher geben hingegen mehrere Bedeutungen dafür an: (1) Photographie: Mise au point (2) Gros plan (sur quelqu'un, quelque chose) Focus sur la formation. Des focus. (3) Informatique: Activation d'une zone de l'écran, dans une interface graphique (Josette Rey-Debove, Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert, Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la Langue Française, Paris 2012, Stichwort "Focus"). Demzufolge hat "Fokus" für die deutsch- französisch- und englischsprachigen Verkehrskreise weitere Bedeutungen, die über die optische Brennweite hinausgehen und auch mit seiner englischen Schreibweise assoziiert werden. Die Wörter "Focus" und "Fokus" kommen im deutschen Sprachgebrauch häufig vor und zählen zu den alltäglich gebrauchten Begriffen. Im Zeitraum vom 4. März 2012 bis 4. März 2013 7'151 mal als "Focus" und 17'374 mal als "Fokus" in der Schweizer Presse, davon letzteres 10'410 mal im Sinne von "im Fokus stehen", z.B. Basler Zeitung vom 01. September 2012: "Versicherungen stehen im Fokus" oder Neue Zürcher Zeitung vom 07. März 2012: "Die Empfangszentren des Bundes stehen im Fokus". Schliesslich erscheint das Verb "fokussieren" 5288 mal und fast ausschliesslich im Sinne von "Interessenschwerpunkt setzen" (www.swissdox.ch, Stichworte "Focus", "Fokus", "im Fokus stehen", "fokussieren", besucht am 4. März 2013).

5.2 Für Computerhardware erscheint "Focus" darum namentlich im Sinn von "Schärfe" und "scharfstellen" beschreibend, denn Computerhardware umfasst nicht nur die zentrale Recheneinheit, sondern die gesamte mechanische und elektronische Ausrüstung eines Computersystems, also auch optische Darstellungsmittel wie Bildschirme ([http://de.wikipedia.org/wiki/ Computerhardware](http://de.wikipedia.org/wiki/Computerhardware) sowie <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/hardware>, besucht am 14. März 2013). Die Schärfe des Bildschirms ist ein massgebliches Kriterium für den Kauf eines Computersystems (www.chip.de/artikel/Ultrabooks-Alle-Neuheiten-zur-CeBIT-2013-3_60479915.html; www.bild.de/digital/computer/notebook/test-apple-macbook-pro-13-retina-27173714.bild.html, besucht am 14. März 2013) oder eines Monitors (zum Beispiel www.chip.de/artikel/Testsieger-2012-Die

besten-TFT-Displays-bis-30-Zoll-3_49005731.html, besucht am 14. März 2013). In optischen DVD- und CD-Laufwerken wird der Laserstrahl von Servomechanismen auf eine bestimmte Stelle des Datenträgers fokussiert (http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc_drive, besucht am 14. März 2013). Auch andere Peripheriegeräte wie Scanner, 3D-Scanner, Webcams, Beamer, etc. können optisch oder digital scharfstellen (z.B. www.konstruktionswerk.de/david-laserscanner.html oder <http://de.wikipedia.org/wiki/Videoprojektor>, besucht am 14. März 2013), wobei diese Eigenschaft in den technischen Beschrieben jeweils besonders erwähnt wird, da sie offenbar ein Kaufkriterium darstellt. Einige Peripheriegeräte haben ein Fixfokus-Objektiv, dessen Brennweite nicht verändert werden kann (<http://de.wikipedia.org/wiki/Fixfokus-Objektiv>, besucht am 14. März 2013).

5.3 Mit Bezug auf Software ist "Focus" sodann im Sinne einer Programmierertechnik, eines Interessenschwerpunkts, einer Bündelung sowie des Scharfstellens von Bildern oder Objektiven mehrfach beschreibend. Bei der Programmierung mit grafischen Oberflächen bedeutet "den Fokus setzen" oder "den Fokus zuordnen", ein bestimmtes Element in den Vordergrund zu rücken beziehungsweise zu aktivieren. Eine Vielzahl von Programmiersprachen, die eine grafische Benutzeroberfläche einsetzen, verwenden einen "Focus"-Befehl, beispielsweise Microsoft Visual C++ (DIRK LOUIS, Visual C++, München 2010, S. 582); Javascript (<http://de.selfhtml.org/javascript/objekte/elements.htm#focus>, besucht am 14. März 2013), PHP (<http://gtk.php.net/manual/en/gdk.gdkevent.field.focus.php>, besucht am 14. März 2013) oder Delphi (<http://www.delhipraxis.net/8699-focus-setzen.html>, besucht am 14. März 2013), ebenso eine Vielzahl spezialisierter Programme, z.B. propCalc (Online-Programm für die Berechnung von Antrieben für Elektroflugmodelle, <http://www.s4a.ch/eflight/motorcalc.htm>, besucht am 14. März 2013). Gewisse Finanzsoftwarepakete erlauben es, grosse Datenmengen zu aussagekräftigen Kennzahlen zu bündeln, also thematisch zu fokussieren (zum Beispiel www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/industries/index.epx, besucht am 14. März 2013). Grafikprogramme können Bilder oder grossflächige Ausdrücke schärfen oder mehrere teilscharfe Bilder zu einem durchgehend scharfen Bild kombinieren (zum Beispiel <http://www.posteriza.com> und <http://www.heliconsoft.com/heliconfocus.html> besucht am 14. März 2013). Einige Bedienungsprogramme für Kameras stellen das Bild durch Verstellung der Brennweite scharf (zum Beispiel http://logitech-en-amr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/27005/~/-manually-adjusting-image-focus-on-the-logitech-webcam,

www.boinx.com/chronicles/2012/8/31/take-control-over-your-webcam/ und www.ononesoftware.com/products/dslr-camera-remote/, alle besucht am 14. März 2013). Nicht zuletzt wird jede Digitalkamera von einem Betriebssystem gesteuert, das unter anderem das Objektiv scharfstellt (zum Beispiel www.digitalkamera.de/Meldung/Alles_ueber_das_Digita_Betriebssystem_und_seine_Script-Faehigkeit/293.aspx oder www.netzwelt.de/news/94851-polaroid-erste-systemkamera-android-betriebssystem.html, beide besucht am 14. März 2013).

5.4 Für Magnetaufzeichnungsträger andererseits erscheint "Focus" nicht beschreibend. Unter Magnetaufzeichnungsträgern versteht man Datenträger, die Informationen auf magnetisierbarem Material, insbesondere Bänder, Karten, Papier oder Platten, speichern. Es handelt sich vor allem um Magnetbänder, Trommelspeicher, Festplatten, Wechselpplatten, Speichersticks oder Disketten (<http://de.wikipedia.org/wiki/Datenspeicher>, besucht am 14. März 2013), die weder technisch noch thematisch "fokussiert" werden.

5.5 "Aba" bezeichnet einen weiten, kragenlosen Mantel der Araber mit angeschnittenen Ärmeln (<http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Aba>, besucht am 19. Dezember 2012), ist mit diesem Sinn aber wenig bekannt. Auch wenn "Aba" als erste Silbe des Wortes "Abacus", eines seit 3000 Jahren bekannten mechanischen Rechenhilfsmittels, angenommen wird ([http://de.wikipedia.org/wiki/Abakus_\[Rechenhilfsmittel\]](http://de.wikipedia.org/wiki/Abakus_[Rechenhilfsmittel]), besucht am 11. Februar 2013), erschliesst sich in Verbindung mit dem Wort "Focus" kein gemeinsamer Sinngehalt. Weitere Bedeutungen von "Aba" sind ein grober Wollstoff, ein seltener deutscher Familienname, eine Stadt in Nigeria (<http://de.wiktionary.org/wiki/Aba>, besucht am 14. März 2013), ein ungarisches Herrschergeschlecht, eine Najade sowie der Name eines ehemaligen englischen Passagierschiffs (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aba>, besucht am 14. März 2013). Als Akronym kann "Aba" ebenfalls eine Vielzahl von Bedeutungen aufweisen, beispielsweise Applied Behavior Analysis (http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_behavior_analysis, besucht am 14. März 2013), American Bankers Association (<http://www.aba.com>, besucht am 14. März 2013) oder Adriatic Basketball Association (<http://www.abaliga.com/>, besucht am 14. März 2013). Alle diese Bedeutungen werden von den massgeblichen Verkehrskreisen allerdings kaum verwendet und weder in Alleinstellung noch im Zusammenhang mit dem Wort "Focus" verstanden. Für die strittigen Waren und Dienstleistungen erscheint der Markenbestandteil "Aba" somit fantasievoll und normal kennzeichnungskräftig.

5.6 Die Beschwerdegegnerin macht weiter geltend, sie sei auch Inhaberin der Gemeinschaftsmarke "Webfocus", weshalb ihre Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft als Serienmarke genieße. Dabei legt sie allerdings nicht dar, inwiefern die Marke "Webfocus" dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs bekannt sei. Zudem sind die Wortstämme der behaupteten Serienmarken völlig unterschiedlich, weshalb nicht anzunehmen ist, dass die beiden Marken "Focus" und "Webfocus" ohne Weiteres als Markenserie wahrgenommen werden, nur weil beide das Wort "Focus" enthalten. Somit hat die Widerspruchsmarke keine erhöhte Kennzeichnungskraft als Serienmarke.

5.7 Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass "Focus" für Computerhardware und Software schwach und wenig kennzeichnungskräftig ist, die angefochtene Marke aufgrund des Präfixes "Aba" hingegen fantasievoll kennzeichnungskräftig erscheint.

6.

6.1 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist "Focus" mit "AbaFocus" zu vergleichen. Die Zeichen sind unterschiedlich lang; die angefochtene Marke setzt sich aus vier Silben A-ba-fo-cus zusammen, die Widerspruchsmarke aus zwei Silben, Fo-cus. Während die Widerspruchsmarke mit der Silbe "Fo" beginnt, ist der Wortanfang "Aba" der angefochtenen Marke deutlich verschieden. Bei beiden Marken wird die erste Silbe betont, das Element "(-)focus" aber gleich ausgesprochen. Aufgrund des unterschiedlichen Wortanfangs sind im Ergebnis die Wortklänge der gegenüberstehenden Marken markant unterschiedlich, während der gemeinsam enthaltene Teil "Focus" eine schriftbildliche Übereinstimmung bewirkt.

6.2 Im Sinngehalt der beiden Marken besteht mit Bezug auf Computerhardware und Software keine Übereinstimmung. Während die Widerspruchsmarke beschreibend für deren Eigenschaften ist, kommt der angefochtenen Marke kein erkennbarer Sinngehalt zu. Mit Bezug auf Magnetaufzeichnungsträger werden jedoch beide gegenüberstehenden Marken als Fantasiebezeichnungen wahrgenommen.

7.

7.1 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezüglich der Magnetaufzeichnungsträger, für die der Markenbestandteil "Focus" normal kennzeichnungskräftig erscheint, ist ein besonders strenger Massstab anzule-

gen, weil hier beide Marken für identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Hier reicht im Gesamteindruck die schriftbildliche Übereinstimmung im gemeinsam enthaltenen Teil "Focus" aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

7.2 Da die Bezeichnung "Focus" für Computerhardware, Software und Computersoftware-Entwicklung nur schwach kennzeichnungskräftig wirkt, reichen für die davon betroffenen Waren und Dienstleistungen geringe Abweichungen aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Im Gesamteindruck erscheinen die beiden Marken unterschiedlich lang und mit unterschiedlichen Wortstämmen. Auch in klanglicher Hinsicht bestehen die vorstehend dargelegten Unterschiede. Die angefochtene Marke beginnt mit einem zusätzlichen, unterscheidungskräftigen Markenbestandteil, der sie dominiert. Dass die ältere Marke in der jüngeren Marke enthalten ist, erschliesst sich daher nicht ohne Weiteres. Aufgrund der Unterschiede in Wortklang, Schriftbild und Sinngesamt der beiden Marken besteht deshalb keine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf Computerhardware, Software und Computersoftware-Entwicklung.

8.

Im Ergebnis erachtet das Bundesverwaltungsgericht die Gefahr von Fehlzurechnungen nur in Bezug auf Magnetaufzeichnungsträger als gegeben. Mit Bezug auf "Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computer-Software, gespeicherte Computerprogramme, herunterladbare Computerprogramme, gespeicherte Computer-Software" der Klasse 9 und "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" der Klasse 42 der angefochtenen Marke besteht keine Verwechslungsgefahr. Diesbezüglich ist die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten zu zwei Dritteln der Beschwerdegegnerin und zu einem Drittel der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kostenvorschusses ist ihr zurückzuerstatten.

9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-

desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise 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 492 E. 3.3 *Turbinenfuss*, mit Hinweisen). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 1'350.– und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 2'650.– zu tragen hat.

9.3 Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu zwei Dritteln und die Beschwerdegegnerin zu einem Drittel obsiegt, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Da die Parteien keine Kostennote eingereicht haben, ist die Entschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und würde bei vollem Obsiegen auf Fr. 1'875.– für die Beschwerdeführerin und Fr. 2'000.– für die Beschwerdegegnerin festgesetzt (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Die Parteientschädigungen werden im Umfange des Obsiegens gegeneinander aufgerechnet (Art. 7 Abs. 2 VGKE), wobei vom Anspruch der Beschwerdeführerin von rund Fr. 1'250.– der Anspruch der Beschwerdegegnerin von rund Fr. 650.– abgezogen wird. Somit erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 600.– (inkl. MWSt) an die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren als angemessen.

9.4 Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdeführerin hat einen Drittel der von der Beschwerdegegnerin geleisteten und von der Vorinstanz zurückbehaltenen Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu bezahlen. Somit hat die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 265.– zu entschädigen.

9.5 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 rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz Nr. 11641 vom 23. November 2011 werden aufgehoben. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, die Marke CH 609'022 "AbaFocus" für Magnetaufzeichnungsträger zu löschen.

2.

Soweit weitergehend, wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden im Umfang von Fr. 1'350.– der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet. Die Differenz von Fr. 2'650.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. Im Umfang von Fr. 2'650.– werden die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 600.– (inkl. MWSt) zu leisten.

5.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 265.– zu entschädigen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 11641; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel