

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1656/2008
{T 0/2}

Urteil vom 31. März 2009

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Claude Morvant,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

F._____,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

I._____,
vertreten durch BMP Associés,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9030 F1 / F1H2O.

Sachverhalt:**A.**

Die am 20. Dezember 1999 aufgrund einer in den Benelux-Staaten registrierten Basismarke eingetragene internationale Registrierung F1 genießt in der Schweiz unter anderem für die folgende Waren und Dienstleistungen Schutz:

Klasse 9

Vêtements, chaussures, garnitures de tête, casques, gants, ceintures, lunettes de protection, tous lesdits produits destinés à la sécurité; panneaux lumineux et mécaniques et poteaux indicateurs; rétroviseurs jour et nuit; lunettes de soleil et lunettes; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lunettes de soleil et appareils optiques; dispositif électronique antivol, systèmes d'alarme et de sécurité; organiseurs électroniques; dispositif de fermeture à distance; télécommandes électroniques; dispositifs de sécurité personnelle; cartes codées et magnétiques; piles, batteries ou accumulateurs; matériel et instruments électriques, électroniques, scientifiques, optiques, cinématographiques, photographiques, de radio réception, radio transmission, d'intercommunication, téléphoniques, de reproduction et d'enregistrement du son; matériel pour liaison satellite; matériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques, logiciels mémorisés; matériel informatique; lecteurs et/ou enregistreurs vidéo; cassettes vidéo, disques phonographiques, enregistrements audio, disques compacts; appareils de jeux vidéo; appareils photo; récepteurs; appareils de jeu électroniques actionnés avec des pièces de monnaie ou un compteur; matériel et instruments pédagogiques; extincteurs; compas (non destinés au dessin); matériel et cassettes d'enregistrement audio et vidéo; équipement pour disques compacts; équipements numériques et numériseurs; bandes magnétiques et supports de données électroniques contenant des publications imprimées telles que livres; équipements de télévision; films impressionnés; lampes électriques; aimants; compte-pas; appareils de comptage; compteurs de vitesse; compteurs kilométriques; calculatrices; matériel d'enregistrement; tableaux indicateurs de résultats et appareils de chronométrage; jumelles; bandes et disques vierges; bandes et disques pré-enregistrés, jeux électroniques adaptés à la télévision; jeux électroniques; jeux vidéo; CD-ROM; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.

Klasse 25

Articles vestimentaires; tee-shirts; vêtements de bain; vêtements de pluie; vêtements de sport; tenues décontractées; vêtements de nuit; combinaisons de ski; sous-vêtements; survêtements; trench-coats; blouses; manteaux et capes; costumes; peignoirs de bain; polos; chapeaux et coiffes; visières de casquettes; pare-soleil; casquettes de baseball; cravates; châles; gants; ceintures; bretelles; bottes; chaussures de ski; couvre-chaussures; chaussures; sandales; chaussettes; serre-tête et bandeaux-bracelets;

chaussures de sport; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.

Klasse 38

Emissions radiophoniques et télévisées, également par l'intermédiaire de la télévision payante; transmissions par satellite et par câble; émissions radiophoniques et télévisées sur réseaux numériques, notamment les services directement ou indirectement liés à Internet; télécommunications; transmission électronique de données, images et sons par terminaux d'ordinateur et réseaux informatiques; diffusion de programmes télévisés; les services susmentionnés faisant aussi appel à ou étant également fournis par le biais d'Internet et de sites Web.

Klasse 41

Réalisation, organisation et tenue de manifestations sportives, tournois, compétitions; production de manifestations sportives, tournois et concours pour la radio, le cinéma et la télévision; renseignements sportifs par l'intermédiaire de boîtes électroniques de bavardage en temps réel et de babillards électroniques; exploitation de locaux ou de matériel pour manifestations sportives, tournois et compétitions; organisation de variétés musicales et concerts; production et promotion d'artistes et de disques compacts, les services susmentionnés faisant aussi appel à et par l'intermédiaire de l'Internet et de sites Web.

B.

Am 11. Januar 2007 hinterlegte die Beschwerdegegnerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Institut, Vorinstanz) die Marke F1H2O. Das Zeichen wurde am 28. März 2007 für die folgenden Waren und Dienstleistungen in das schweizerische Markenregister eingetragen:

Klasse 9

Lunettes de soleil et lunettes; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lunettes de soleil et appareils optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; appareils et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, ordinateurs; jeux vidéo, jeux pour micro-ordinateurs et ordinateurs; appareils de jeux pour ordinateurs et logiciels, notamment de jeux informatiques.

Klasse 25

Vêtements, chaussures et chapellerie.

Klasse 38

Emissions radiophoniques et télévisées, également sur les réseaux numériques notamment les services directement ou indirectement liés à Internet; télécommunications; transmission électronique de données, images et sons par terminaux d'ordinateur et réseaux informatiques, également par le biais d'Internet et de sites Web.

Klasse 41

Education, formation; divertissement; activités sportives et culturelles; réalisation, organisation, tenue et production de compétitions sportives, de spectacles, de films, de services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.

C.

Gegen die Eintragung der am 11. April 2007 veröffentlichten Marke der Beschwerdegegnerin erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf ihre oben erwähnte Marke am 10. Juli 2007 Widerspruch.

D.

Mit Stellungnahme vom 9. November 2007 beantragte die Beschwerdegegnerin, den Widerspruch infolge fehlender Zeichenähnlichkeit abzuweisen.

E.

Mit Verfügung vom 14. Februar 2008 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass sich das angefochtene Zeichen genügend von der Widerspruchsmarke unterscheide. Zwar stimme F1H2O im Zeichenanfang mit F1 überein und es treffe auch zu, dass der Wortanfang gemäss Lehre und Rechtsprechung im Erinnerungsbild grössere Beobachtung finde als zusätzliche Zeichenelemente. Die weitere Buchstaben-/Zahlenfolge H2O der angefochtenen Marke führe jedoch dazu, dass der übereinstimmende Bestandteil F1 nicht mehr auf Anhieb erkannt werde, sondern wecke als Gesamtgefüge Assoziationen zu einer chemischen Formel. Folglich könne der Zeichenanfang F1 nicht als Hauptelement der angefochtenen Marke betrachtet werden. Dagegen vermöge das hinzugefügte Zeichenelement H2O den Zeicheneindruck des jüngeren Zeichens wesentlich zu bestimmen. Letzeres hebe sich somit aus markenrechtlicher Sicht – selbst in Anbetracht der bestehenden Warengleichartigkeit bzw. hochgradigen Dienstleistungsgleichartigkeit – genügend von der Widerspruchsmarke ab, weshalb das Vorliegen jeglicher markenrechtlich relevanter Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

F.

Mit Eingabe vom 12. März 2008 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, den Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2008 unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen

Marke zu widerrufen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass die Vorinstanz für die geschützten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 25, 38 und 41 zurecht eine Identität oder Ähnlichkeit angenommen habe. Dagegen behaupte sie fälschlicherweise, dass das angefochtene Zeichen F1H2O als Gesamtgefüge Assoziationen zu einer chemischen Formel wecke. Das einfache Vorhandensein eines Elements werde jedoch in Chemieformeln nicht zahlenmässig angegeben. Auch dürfte das durchschnittliche Publikum höchstens die Verbindung H2O für Wasser erkennen, was die am Zeichenbeginn stehende Widerspruchsmarke F1 gerade isoliere. In der Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Bestandteils sei gemäss Rechtsprechung regelmässig die Begründung einer Verwechslungsgefahr zu erkennen. Wegen der besonderen Stärke der älteren Marke und der Nähe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen müsste im vorliegenden Fall ein umso grösserer Zeichenabstand eingehalten werden. Demgegenüber werde das angefochtene Zeichen für Motorsportveranstaltungen auf dem Wasser und damit zusammenhängenden Waren und Dienstleistungen verwendet, weshalb es umso offensichtlicher sei, dass das Publikum den Zeichenbestandteil H2O abtrenne und sich somit die beiden Elemente F1 gegenüberstünden.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 6. Mai 2008 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen und den Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2008 zu bestätigen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass sich gemäss konstanter Rechtsprechung das Verwechslungsrisiko zweier Marken im Klang, im Bild oder im Sinngehalt manifestieren könne. Beim angefochtenen Zeichen werde vom Klang her einzig die chemische Formel „H2O“ erkannt, welche dieses denn auch präge. Auch im Wortbild lasse sich der Bestandteil „F1“ kaum erkennen. Zudem wirkten die Marken aufgrund der unterschiedlichen Wortlängen komplett verschieden. Ferner ergebe das angefochtene Zeichen, von der Formel „H2O“ abgesehen, keinen verständlichen Sinngehalt. Mangels Zeichenähnlichkeit bestehe demnach zwischen den beiden Marken kein Verwechslungsrisiko. Im Übrigen bestreite sie, dass es sich beim Widerspruchszeichen um eine starke Marke handle, werde dieses doch vom Publikum als eine Gattungsbezeichnung für einen bestimmten Rennwagentyp bzw. für Rennen dieser Fahrzeugart verstanden.

H.

Mit Vernehmlassung vom 13. Mai 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

I.

Mit Eingabe vom 15. Mai 2008 liess sich die Beschwerdeführerin ein weiteres Mal vernehmen. Das Schreiben wurde der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz zur Kenntnis gebracht.

J.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

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

Der Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2008 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

2.

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3.

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

4.

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 96 E. 2a *Orfina (fig.)/Orfina* mit Hinweis auf BGE 127 III 160 E. 3 *Securitas/Securicall* und BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die Zeichenähnlichkeit als auch auf die Warengleichartigkeit an, wobei zwischen den beiden Elementen eine Wechselwirkung besteht (L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N 8): Je näher

sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*).

5.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Teil 5 Ziffer 7.6 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2008, mit Hinweisen). Die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse der Nizzaer Klassifikation reicht zur Bejahung der Gleichartigkeit für sich alleine nicht aus, weil sie bloss ein Indiz hierfür darstellt (RKGE in sic! 2007, 38 *ups [fig.]/Urs*). Weitere Indizien sind insbesondere Substituierbarkeit sowie gleiche Technologie, während getrennte Vertriebskanäle gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen (E. MARBACH, SIWR III, 108 ff.).

6.

Die von der Beschwerdegegnerin für das angefochtene Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 25, 38 und 41 finden sich – bis auf *éducation, formation* in der Klasse 41 – in ähnlicher Formulierung auch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke, was zwischen den Parteien unbestritten ist. Überdies kann der Vorinstanz zugestimmt werden, dass zwischen den Dienstleistungen *éducation, formation* und der Ware *véhicule* in der Klasse 12, welche von der Beschwerdeführerin für die Widerspruchsmarke unter anderem auch noch beansprucht wird, eine Gleichartigkeit bejaht werden muss, stehen mit Fahrzeugen doch gewöhnlich auch Kurse für Fahrzeugpflege und Fahrtechnik in Verbindung (RKGE nicht publizierter Entscheid [MA-WI 12/00] vom 29. August 2001 *TARGA/TARGA Services [fig.]*). Darüberhinaus liegt zwischen den Dienstleistungen *éducation, formation* und der Ware *matériel pédagogique et d'enseignement* in Klasse 16 ebenfalls eine Ähnlichkeit vor.

Es ist folglich von einer Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen.

7.

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Eindruck, den die Zeichen als Ganzes beim angesprochenen Verkehrskreis hinterlassen. Abzustellen ist stets auf den Markeneintrag und nicht auf den allenfalls davon abweichenden Markengebrauch, wobei nicht das Resultat eines gleichzeitigen Vergleichs, sondern allein der Eindruck im Erinnerungsvermögen des Abnehmers massgebend ist. Besondere Bedeutung kommt dem prägenden Markenbestandteil zu, verleiht er doch einem Zeichen seine Individualität. Aber auch die – für sich alleine genommen schutzunfähigen – gemeinfreien Elemente vermögen den Gesamteindruck mitzubeeinflussen (vgl. L. DAVID, a.a.O., Art. 3 MSchG N 11 und 15 mit Hinweisen). Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist bei Marken der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt; dabei genügt für die Annahme einer Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser drei Kriterien vorliegt (RKGE in sic! 2006, 270 *Michel [fig.] / Michel Comte Waters* mit Hinweis auf E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 118 und BGE 122 III 388 E. 5a *Kamillosan, Kamillon / Kamillan*). Der anwendbare Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Demnach ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Zeichen kleiner als für starke. Während die Beschwerdeführerin den Schutzbereich einer zumindest durchschnittlichen Marke beansprucht, spricht die Beschwerdegegnerin von einem schwachen Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit. Es gilt daher vorweg den Schutzbereich der Widerspruchsmarke zu prüfen.

8.

Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die Phantasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingepägt haben (BGer in sic! 2000, 196 *CAMPUS / LIBERTY CAMPUS*). Die Abkürzung F1 steht unter anderem für Formel 1. Es handelt sich demnach um ein akronym-ähnliches Zeichen. Akronyme sind Kunstwörtern, die aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetzt sind. Sie zählen zum Kreise der eintragungsfähigen Marken und sind daher gleich zu behandeln wie andere Marken (Entscheid des

BVGer vom 4. Juli 2007, E. 8 6AZ [fig.]/AZ). Formel 1 ist die Bezeichnung für die seit 1950 jährlich ausgetragene Formel-1-Weltmeisterschaft der einsitzigen Rennwagen, die die höchstrangige vom Internationalen Automobilverband Fédération Internationale de l'Automobile (kurz: FIA) veranstaltete Rennserie des Formelsports darstellt. Sie wird auch als „Königsklasse“ des Automobilsports bezeichnet, da sie die höchsten Ansprüche an das Können von Fahrern und Technikern stellt. Darüber hinaus genießt diese Rennserie weltweit mit Abstand die grösste Popularität und das grösste Medieninteresse (Meyers Lexikon Online unter <http://lexikon.meyers.de/wissen/Formel+1+%28Sachartikel%29>). Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, dass das Publikum im Zeichen F1 eine Gattungsbezeichnung für einen bestimmten Rennwagentyp bzw. für Rennen mit dieser Fahrzeugart erkenne. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Meinung nicht anschliessen. Einerseits gibt es auch andere Motorsportkategorien, die sich durch ähnlich gebaute, offene und mit Spoilern bestückte Rennwagen auszeichnen, wobei insbesondere etwa an die schwächer motorisierten Nachwuchsrennserien Formel 3 und GP2 oder an die amerikanischen Konkurrenzligen Champ Car World Series sowie Indy Car Series zu denken ist. Andererseits darf weder aus der allfälligen Bekanntheit der Marke Formel 1 noch aus deren allfälligen Degeneration zur Gattungsbezeichnung darauf geschlossen werden, dass dies auch auf die Bezeichnung F1 zutrifft, zumal letztere nicht nur einen Bezug zum Motorsport herstellt. So wird F1 beispielsweise auch für Funktionstaste 1 auf der Computertastatur oder für die erste Filialgeneration einer Zuchtlinie nach der Parentalgeneration verwendet. Mangels Erhärtung einer besonders starken oder schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die relevanten Waren und Dienstleistungen, muss von einem durchschnittlich kennzeichnungs-kräftigen Zeichen und somit von einem normalen Schutzzumfang ausgegangen werden.

9.

Vorliegend gilt es die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wortmarken – der Widerspruchsmarke F1 und dem angefochtenen Zeichen F1H2O – zu beurteilen. Aus der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke darf nicht per se auf eine Zeichenähnlichkeit geschlossen werden. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich anhand des Schriftbilds, des Wortklangs und gegebenenfalls des Sinngehalts. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und

prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (BGE 121 III 377 E. 2b *BOSS/BOKS*). Mit zwei bzw. fünf Schriftzeichen stehen sich im vorliegenden Fall zwei Kurzmarken gegenüber. Bezüglich des Schriftbildes fällt dem Betrachter auf, dass es sich jeweils nicht um ein eigentliches Wort, sondern um eine sich aus einem bzw. drei Buchstaben und einer bzw. zwei Ziffern zusammensetzende Zeichenfolge handelt. Ebenfalls dürfte die stark unterschiedliche Wortlänge sofort ins Auge springen. Auch klanglich werden diese Charakteristiken mühelos wahrgenommen. Das Schriftbild und der Wortklang sprechen somit eindeutig gegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Hinsichtlich des Sinngehaltes kann festgestellt werden, dass ein nicht unbeachtlicher Teil der Durchschnittsabnehmer, an welche sich die von den Parteien für ihre Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 38 und 41 in erster Linie richten, im angefochtenen Zeichen die chemische Formel von Wasser (H_2O) erkennt, was zwischen den Parteien auch nicht umstritten ist. Die Beschwerdeführerin hat zutreffend festgestellt, dass das einfache Vorhandensein eines chemischen Elementes nicht zahlenmässig angegeben wird. So schreibt sich die Formel von Wasser denn auch nicht H_2O_1 . Ob der Durchschnittskonsument beim Zeichen F1H2O solche Überlegungen anstellt, ist jedoch sehr fraglich. Selbst wenn das angefochtene Zeichen in seiner Gesamtheit entgegen der Auffassung der Vorinstanz keine oder nur im ersten Augenblick Assoziationen mit einer chemischen Formel erweckt, so erscheint dessen Unterteilung in die beiden Bestandteile „F1“ und „H2O“ unwahrscheinlich, zumal die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen direkten Bezug zum Element Wasser aufweisen. Der Durchschnittsabnehmer dürfte in der jüngeren Marke eine reine Fantasiebezeichnung ohne jeglichen Sinngehalt erblicken. Dagegen ist die Annahme der Zeichenbedeutung „Königsklasse des Motorbootrennsports“ und die Vermutung eines Zusammenhangs mit der Beschwerdeführerin fernliegend, was selbst eine mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken als gering erscheinen lässt.

Es lässt sich demnach festhalten, dass das angefochtene Zeichen der Widerspruchsmarke weder vom Schriftbild noch vom Klang oder vom Sinngehalt her ähnlich ist.

10.

Zu keinem anderen Resultat führt auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung betreffend die Übernahme des prägnanten Hauptbestandteils einer älteren Marke. Diese ist ausnahmsweise zulässig, wobei eine solche Ausnahme voraussetzt, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich beim übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird. Eine solche Ausnahme liegt in casu vor, wird ein allfälliger Sinngehalt der Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen doch verändert und bleibt die Übernahme des älteren Zeichens nicht erkennbar (vgl. E. 9).

11.

Mangels Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ausgeschlossen. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und es steht der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

12.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall

13. 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 (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff.,

L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).

14.

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

15.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin ist demnach ein Betrag von Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Wspr.-Nr. 9030; Einschreiben; Akten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Marc Hunziker

Versand: 1. April 2008