



## Urteil vom 30. April 2019

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli,  
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

---

Parteien

**World Economic Forum,**  
Route de la Capite 91-93, 1223 Cologny,  
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,  
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Corine Blesi,**  
Dorfstrasse 33, 8835 Feusisberg,  
vertreten durch Schneider Feldmann AG,  
Beethovenstrasse 49, Postfach, 8027 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchverfahren Nr. 14840 und 14841,  
CH-Nr. 630'935 "World Economic Forum (fig.)" /  
CH-Nr. 685'309 "Zurich Economic Forum (fig.)".

**Sachverhalt:**

**A.**

Die Schweizer Marke Nr. 685'309 "ZURICH ECONOMIC FORUM" (fig.) der Beschwerdegegnerin wurde am 15. März 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:



und ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

**Klasse 9**

Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.

**Klasse 16**

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.

**Klasse 25**

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

**Klasse 35**

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmenskommunikation; politisches Lobbying für wirtschaftliche Zwecke; Information über wirtschaftliche Entwicklungen; Lobbyingdienste für wirtschaftliche Zwecke.

**Klasse 38**

Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.

**Klasse 41**

Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops; Organisation und Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.

**B.**

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 19. April 2016 zwei Widersprüche und beantragt, die angefochtene Marke sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von denjenigen in Klasse 25 zu widerrufen. Sie stützt sich dabei auf ihre Wort-/Bildmarke Nr. 630'935 "WORLD ECONOMIC FORUM" (Widerspruchsverfahren Nr. 14'840) und ihre Wortmarke Nr. 686'465 "WORLD ECONOMIC FORUM" (Widerspruchsverfahren Nr. 14'841).

**B.a** Die Wort-/Bildmarke Nr. 630'935 "WORLD ECONOMIC FORUM" wurde am 7. Juni 2012 hinterlegt. Sie beansprucht die Farben grau und blau und sieht wie folgt aus:



Die Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

**Klasse 9**

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechani-

ken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.

**Klasse 16**

Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate).

**Klasse 38**

Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.

**Klasse 41**

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Workshops (Ausbildung); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Büchern; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.

**B.b** Die Wortmarke Nr. 686'465 "WORLD ECONOMIC FORUM" wurde am 23. Juni 2014 hinterlegt. Sie gilt gemäss Markenregister als teilweise durchgesetzte Marke und ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

**Klasse 16**

Brochures; bulletins d'information; journaux; publications; magazines (périodiques); manuels; rapports de recherche; tous les produits précités n'ayant pas pour thème un forum sur l'économie mondiale.

**Klasse 35**

Evaluation ou compilation de données statistiques; analyses de risques économiques.

**Klasse 41**

Organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels.

**C.**

Nachdem die von der Beschwerdeführerin beantragte Sistierung der Widerspruchsverfahren aufgehoben worden war, nahm die Beschwerdegegnerin im Widerspruchsverfahren Nr. 14'841 mit Eingabe vom 21. August 2017 Stellung und beantragte, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung machte sie unter anderem geltend, bei der Wortmarke "WORLD ECONOMIC FORUM" der Beschwerdeführerin handle es sich um eine sehr schwache, aus einer Sachbezeichnung bzw. verschiedenen Worten des Gemeinguts bestehende Marke. Im Unterschied zu dieser Wortmarke verfüge die angefochtene Marke zudem über eine einprägsame grafische Ausgestaltung.

**D.**

Mit Eingabe vom 30. August 2017 stellte die Beschwerdeführerin in Abrede, dass ihre Wortmarke "WORLD ECONOMIC FORUM" schwach sei; sie sei mit dem Vermerk "teilweise durchgesetzt" eingetragen worden. Zwar seien ihre beiden Widerspruchsmarken erst 2012 respektive 2014 eingetragen worden; das "WORLD ECONOMIC FORUM" bestehe aber bereits seit 1971 und werde regelmässig in der Weltpresse genannt, besonders wenn es um das alljährliche Jahrestreffen der Wirtschafts- und Politikelite in Davos gehe.

**E.**

Mit Verfügung vom 30. September 2018 wies die Vorinstanz die Widersprüche ab. Zur Begründung führte sie aus, es sei zwar von Gleichheit respektive Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren und –dienstleistungen auszugehen. Da die Bildelemente der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr. 630'935 nicht nur aus bloss untergeordnetem, figurativem Beiwerk bestünden, werde sich das Publikum an den Wortelementen in Kombination mit der jeweiligen grafischen Ausgestaltung orientieren. Die Übereinstimmung in der Wortfolge "ECONOMIC FORUM" führe zu einer klang- und schriftbildlichen Ähnlichkeit; zudem seien die Marken aufgrund des beidseitigen Hinweises auf ein "Wirtschafts-Forum" auch in sinngeltlicher Hinsicht ähnlich. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne sich aber nicht auf das gemeinfreie Wortelement "ECONOMIC FORUM" respektive "ZURICH ECONOMIC FORUM" der angefochtenen Marke erstrecken. Aufgrund der grafischen Ausgestaltung sei der rechtsgenügeliche Abstand des jüngeren Zeichens zu den Widerspruchsmarken gewahrt. Es bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

**F.**

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 29. Oktober 2018 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben. Zur Begründung bringt sie unter anderem vor, den beiden Widerspruchsmarken hätte die Vorinstanz aufgrund der intensiven Nutzung mindestens für die Dienstleistungen in Klasse 41 eine relative Bekanntheit zusprechen müssen. Daher handle es sich keineswegs um schwache, sondern um kennzeichnungskräftige Marken. Der visuelle Eindruck der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke sei praktisch identisch. Bei den Vergleichszeichen stünden die Wortelemente im Vordergrund; das Bildelement der angefochtenen Marke sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz banal. Eine Anlehnung an das bekannte "WORLD ECONOMIC FORUM" durch Nennung von "ZÜRICH ECONOMIC FORUM" sowie eine analoge Darstellung (jedes Wort auf einer neuen Zeile sowie blaue Farbe) würde die angesprochenen Verkehrskreise zur Annahme verleiten, dass es sich um die gleiche Organisation handle, womit eine Verwechslungsgefahr gegeben wäre. Würde das "WORLD ECONOMIC FORUM" das Jahrestreffen von Davos in eine grössere Stadt (z.B. Zürich) verlegen, würde die Verwechselbarkeit zumindest für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen noch verstärkt. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen "The Body Shop/The Face Shop" (B-2711/2016), welches analog heranzuziehen sei.

**G.**

Mit Vernehmlassung vom 28. Januar 2019 beantragt die Vorinstanz die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung und hält ergänzend fest, die Grafik der angefochtenen Marke erschöpfe sich nicht in der einfachen Darstellung eines Sechsecks. Vielmehr handle es sich um eine relativ komplexe Darstellung zweier sich überschneidender Sechsecke, die den Gesamteindruck des Zeichens zweifellos präge und diesem Unterscheidungskraft verleihe. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr bestehe, müssten spezielle Voraussetzungen vorliegen. So müsse beispielsweise die Marke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Bekanntheit ihrer Marken bezögen sich ausschliesslich auf die Bezeichnung "WORLD ECONOMIC FORUM" respektive auf den Namen der entsprechenden Stiftung. Insbesondere seien den Erläuterungen und Belegen der Beschwerdeführerin keine Hinweise auf die erforderliche

Teilnahme des hier strittigen Bestandteils "ECONOMIC FORUM" am behaupteten erweiterten Schutz der Widerspruchsmarken zu entnehmen.

#### **H.**

Nachdem die Beschwerdegegnerin innerhalb der ihr gesetzten und verlängerten Frist stillschweigend auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort verzichtet hatte, reichte sie am 11. Februar 2019 eine Stellungnahme zur Vernehmlassung der Vorinstanz ein, in welcher sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantragt.

#### **I.**

Mit Eingabe vom 13. Februar 2019 beantragt die Beschwerdeführerin, die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 11. Februar 2019 aufgrund verspäteten Einreichens aus dem Verfahren auszuschliessen und nicht zu berücksichtigen.

#### **J.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

#### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende an den vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurden (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

#### **2.**

In formeller Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin, die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 11. Februar 2019 sei aufgrund verspäteten Einreichens aus dem Verfahren auszuschliessen und nicht zu berücksichtigen.

**2.1** Mit Verfügung vom 9. November 2018 erteilte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, bis zum 12. Dezember 2018 eine Beschwerdeantwort einzureichen, und wies sie darauf hin, dass ohne Beschwerdeantwort aufgrund der vorliegenden Akten entschieden werde. Am 12. Dezember 2018 ersuchte die Beschwerdegegnerin das Bundesverwaltungsgericht, die Frist um fünf Tage auf den 17. Dezember 2018 zu erstrecken. Dieses Fristerstreckungsgesuch wurde mit Verfügung vom 13. Dezember 2018 gutgeheissen. Die Beschwerdegegnerin reichte indessen innerhalb der ihr erstreckten Frist keine Beschwerdeantwort ein. Mit Verfügung vom 30. Januar 2019 stellte das Bundesverwaltungsgericht den Widerspruchsparteien die mittlerweile eingegangene Vernehmlassung der Vorinstanz zu und beendete den Schriftenwechsel. Diese Vernehmlassung nahm die Beschwerdegegnerin zur Gelegenheit, am 11. Februar 2019 dennoch eine Stellungnahme einzureichen. Zur Begründung führte sie aus, sie habe zwar stillschweigend auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort verzichtet, mache mit dieser Stellungnahme jedoch von ihrem unbedingten Replikrecht Gebrauch.

**2.2** Das Bundesgericht leitet aus Art. 29 Abs. 2 BV einen Anspruch auf Replik ab (vgl. BGE 133 I 100 E. 4.5). Dieses Recht besteht ohne Rücksicht darauf, ob die Prozessgegenseite in der letzten Eingabe neue Tatsachen oder Standpunkte vorgebracht hat; ebenso wenig ist massgeblich, ob sich dieser letzte Vortrag der Gegenseite auf den Entscheid in der Sache auswirken kann (vgl. DOMINIK BAERISWYL, Novenrecht und Aktenschluss – endloser Weg zur Spruchreife?, in: SJZ 111/21, S. 515).

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz am 28. Januar 2019 eine Vernehmlassung mit materiell-rechtlichen Ausführungen eingereicht. Daher war die Beschwerdegegnerin berechtigt, hierzu Stellung zu beziehen. Da diese Stellungnahme innert angemessener Frist (vgl. hierzu etwa die Urteile des BGer 6B\_482/2012 vom 3. April 2013 E. 4.5 und 6B\_629/2010 vom 25. November 2010 E. 3.3.2) eingegangen ist, ist sie im vorliegenden Fall zu berücksichtigen.

Selbst wenn die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin als verspätete Beschwerdeantwort zu qualifizieren wäre, wäre sie darum zu berücksichtigen (Art. 32 Abs. 2 VwVG; BGE 136 II 165 E. 4.2, mit weiteren Hinweisen; WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 32, Rz. 15; PATRICK SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 32,



Rz. 8). Eine Ausnahme, die es gestatten würde, das Vorbringen ausnahmsweise ausser Acht zu lassen (etwa nachlässige Prozessführung oder Verschleppung des Prozesses), liegt nicht vor (vgl. BGE 136 II 165 E. 4.3; WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Art. 32, Rz. 17; SUTTER, a.a.O., Art. 32, Rz. 11).

### **3.**

**3.1** 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 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").

**3.2** Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister, soweit keine Einschränkung infolge einer Nichtgebrauchseinrede erfolgt (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]", je mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Zwischen Dienstleistungen besteht Gleichartigkeit, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (vgl. hierzu und zum Folgenden: Urteil B-2354/2016 E. 3.2.2 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; Urteil des BVGer B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 ff. "Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute Poker.com [fig.]" mit zahlreichen Hinweisen).

**3.3** Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer 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.]").

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungs-schwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 5.6 "Capsa/Cupsy [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve").

Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil B-2354/2016 E. 3.4 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

**3.4** Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr besteht sogenannt unmittelbar, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und mittelbar, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile B-2354/2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").

**3.5** Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). 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 "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello / Yellow Access AG").

Es ist dem Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die Marke bekannt machen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus. Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaubhaft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmässigen Erfolg des Wiedererkennens hinaus keines ergänzenden Nachweises besonderer Verdienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des Inhabers (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küngsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]").

**3.6** Umgekehrt ist für schwächere Marken der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer 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.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

#### 4.

**4.1** Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 hat die Vorinstanz zu Recht Gleichheit festgestellt, da alle von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren auch von der widersprechenden Wort-/Bildmarke (Widerspruchsmarke Nr. 630'935) beansprucht werden.

In der Klasse 16 beanspruchen sowohl die angefochtene Marke als auch die widersprechende Wort-/Bildmarke Druckereierzeugnisse sowie Lehr- und Unterrichtsmittel. Die angefochtene Marke führt weiter wie die widersprechende Wortmarke (Widerspruchsmarke Nr. 686'465) spezielle Druckereierzeugnisse wie Broschüren und Zeitungen auf; auch die vom angefochtenen Zeichen beanspruchten Fotografien sind als Druckereierzeugnisse zu qualifizieren. Insofern ist die Vorinstanz korrekterweise von Warenähnlichkeit ausgegangen. Nicht zu beanstanden ist auch die Auffassung, wonach die Druckstöcke und -lettern der angefochtenen Marke entfernt gleichartig zu den Schreibwaren der widersprechenden Wort-/Bildmarke sind, da sie dazu dienen, etwas Schriftliches festzuhalten.

Die von den Vergleichszeichen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 können unter dem Oberbegriff "wirtschaftliche Dienstleistungen" subsumiert werden, weshalb mit der Vorinstanz von (zumind. entfernter) Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.

Identisch – schon aufgrund der übereinstimmenden Formulierung und Klassen – sind die vom angefochtenen Zeichen und von der widersprechenden Wort-/Bildmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38.

Sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarken sind in der Klasse 41 für die Veranstaltung und Durchführung verschiedener Anlässe registriert, das angefochtene Zeichen und die widersprechende Wort-/Bildmarke zudem für die Publikation respektive Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Texten. Diesbezüglich sind die Dienstleistungen gleich bis gleichartig. Die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung", welche von der widersprechenden Wort-/Bildmarke beansprucht werden, hat die Vorinstanz schliesslich zu Recht als gleichartig zur Dienstleistung "Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen" des angefochtenen Zeichens qualifiziert (vgl. Urteil des BVGer B-8006/2010 vom 12. März 2012 E. 4.3 "viva! [fig.] / viva figurstudios für frauen [fig.]).

Die Vergleichszeichen sind somit für gleiche respektive gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht. Soweit die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen gleich sind, ist in Bezug auf den Zeichenabstand ein besonders strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

**4.2** Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarken auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence").

Die Beschwerdeführerin hält die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 für solche des täglichen Gebrauchs, die von jedermann gekauft würden, während die Vorinstanz davon ausgeht, dass sich diese Waren teilweise auch an Spezialisten richten würden. In der Tat dürften namentlich die wissenschaftlichen und im Unterrichts- und Elektrikbereich einzusetzenden Apparate und Instrumente, Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen und Feuerlöschgeräte (Klasse 9) sowie die Lehr- und Unterrichtsmittel (Klasse 16) mehrheitlich von Spezialisten nachgefragt werden. Die übrigen Waren der Klasse 9, allen voran die Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Schallplatten, CDs, DVDs, Rechenmaschinen und Computer (inkl. Hard- und Software) richten sich an das Publikum (vgl. Urteil des BVGer B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS"). Da alle in dieser Klasse beanspruchten Waren, abgesehen von den Schallplatten, CDs und DVDs, relativ selten gekauft werden, ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise diese mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufen. Dies gilt insbesondere für die Apparate und Instrumente, die sich an Spezialisten richten.

Die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Druckereierzeugnisse in Klasse 16 und die von der widersprechenden Wort-/Bildmarke beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation in Klasse 38 sind Angebote des täglichen Informationsmarkts und an ein mehrheitlich erwachsenes Publikum gerichtet. Es ist von einem durchschnittlichen bis eher flüchtigen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (Urteile des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat online/Die Heimat – eine Publikation der LZ Medien [fig.]"; B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS").

Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen im Bereich der Statistik und der wirtschaftlichen Analyse der widersprechenden Wortmarke richten sich eindeutig an Unternehmen und Spezialisten (vgl. Urteil des BVGer

B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS") und werden daher mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben.

Die von der widersprechenden Wort-/Bildmarke beanspruchten Dienstleistungen "Erziehung und Ausbildung" in Klasse 41 werden eher von Fachleuten erworben und deshalb mit erhöhten Marktkenntnissen und besonderer Aufmerksamkeit nachgefragt. Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit gewöhnlicher Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Urteile des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.3 "View/Swissview [fig.]"; B-450/2017 vom 16. März 2018 E. 4 "FM1 [fig.] /1.FM"). Vorab an Unternehmen, Verbände und Vereine, aber auch an öffentliche Organisationen, Körperschaften oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens richten sich schliesslich die von den Widerspruchszeichen beanspruchten Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen etc. (vgl. Urteil des BGer 4A\_492/2007 E. 3.1 "Gipfeltreffen"). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin widmen diese mit erhöhten Marktkenntnissen ausgestatteten Adressaten diesen Dienstleistungen entsprechend ihrer knappen zeitlichen Ressourcen besondere Aufmerksamkeit.

Je grösser die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist, desto geringer sind die Anforderungen an den Zeichenabstand, um eine Verwechslungsgefahr ausschliessen zu können (vgl. GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 3 Rz. 50).

## 5.

Bei den Widerspruchsmarken handelt es sich einerseits um die kombinierte Wort-/Bildmarke "WORLD ECONOMIC FORUM" (Marke Nr. 630'935), andererseits um die reine Wortmarke "WORLD ECONOMIC FORUM" (Marke Nr. 686'465). Ihnen gegenüber steht die kombinierte Wort-/Bildmarke "ZÜRICH ECONOMIC FORUM".

**5.1** Die Vorinstanz verneinte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen. Zur Begründung hielt sie namentlich fest, da die Bildelemente der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr. 630'935 nicht nur aus bloss untergeordnetem, figurativem Beiwerk bestünden, werde sich das Publikum an den Wortelementen in Kombination mit der jeweiligen grafischen Ausgestaltung orientieren. Die Übereinstimmung in der Wortfolge "ECONOMIC FORUM" führe zu einer klang- und schriftbildlichen Ähnlichkeit; zudem seien die Marken aufgrund des beiderseitigen

Hinweises auf ein "Wirtschafts-Forum" auch in sinngehaltlicher Hinsicht ähnlich. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne sich jedoch nicht auf das gemeinfreie Worтеlement "ECONOMIC FORUM" respektive "ZURICH ECONOMIC FORUM" der angefochtenen Marke erstrecken. Aufgrund der grafischen Ausgestaltung sei der rechtsgenügliсhe Abstand des jüngeren Zeichens zu den Widerspruchsmarken gewahrt.

Die Beschwerdeführerin hält dagegen, bei den Vergleichszeichen stünden die Worтеlemente im Vordergrund; das Bildelement der angefochtenen Marke sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz banal. Eine Anlehnung an das bekannte "WORLD ECONOMIC FORUM" durch Nennung von "ZURICH ECONOMIC FORUM" sowie eine analoge Darstellung (jedes Wort auf einer neuen Zeile sowie blaue Farbe) dürften die angesprochenen Verkehrskreise zur Annahme verleiten, dass es sich um die gleiche Organisation handle, womit eine Verwechslungsgefahr gegeben wäre.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, der Gesamteindruck der angefochtenen Marke werde massgeblich durch das Bildelement geprägt. Was die Wortbestandteile betreffe, komme dem Zeichenanfang bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eine höhere Bedeutung zu, und dieser sei unterschiedlich. Folglich stimmten die Marken nur bezüglich der gemeinfreien Elemente "Economic Forum" überein, was eine Verwechslungsgefahr ausschliesse. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr könne ausgeschlossen werden, da die Gedankenverbindung zwischen den strittigen Marken wegen des nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteils "Economic Forum" zu schwach sei. Gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr und für eine friedliche Koexistenz spreche auch der Bestand anderer "Economic Forum"-Marken in der Schweiz.

**5.2** Die Vergleichszeichen stimmen in der Wortfolge "ECONOMIC FORUM" überein, unterscheiden sich dagegen im ersten Worтеlement ("WORLD" bei den Widerspruchszeichen, "ZURICH" bei der angefochtenen Marke). Zudem unterscheiden sich die zu vergleichenden Wort-/Bildmarken in der grafischen Ausgestaltung.

**5.2.1** Das grafische Element der angegriffenen Marke besteht aus einem langgezogenen Sechseck. Schwach ist aufgrund der dunkleren Einfärbung in der Mitte zu erkennen, dass dieses Sechseck aus zwei sich überlappenden, gleichschenkligen Sechsecken zusammengefügt ist. Die drei Wörter "ZURICH ECONOMIC FORUM" sind in Grossbuchstaben sowie in einer

serifenlosen Schrift geschrieben, wobei sie linksbündig untereinander stehen.

Die drei Wörter "WORLD ECONOMIC FORUM" des widersprechenden Wort-/Bildzeichens sind grau, in serifenlosen Grossbuchstaben geschrieben und mittig übereinander angeordnet. Über dieses Wortelement, genauer gesagt über den (ersten) Buchstaben "O" jedes Wortes, zieht sich eine blaue, kreisförmige, unten verdickte Linie, welche links oberhalb des Buchstabens "R" von "WORLD" beginnt und rechts unterhalb des Buchstabens "M" von "FORUM" endet.

**5.2.2** Die Vergleichszeichen teilen sich das Wortelement "ECONOMIC FORUM". "Economic" ist der englischen Sprache entnommen und bedeutet "Wirtschafts.../wirtschaftlich". Das zusätzliche Wortelement "ZURICH" der angegriffenen Marke ist die englische Übersetzung der geografischen Bezeichnung "Zürich". Das zusätzliche Wortelement "WORLD" der Widerspruchszeichen ist Englisch und bedeutet "Welt". Das gemeinsame Wort "FORUM" ist lateinischer Herkunft und heisst "öffentliche Diskussionsveranstaltung" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Da sämtliche genannten Wörter zum Grundwortschatz gehören (vgl. Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006; [www.duden.de](http://www.duden.de)), wird "ZURICH ECONOMIC FORUM" im Sinne von "Zürich Wirtschafts-Forum" respektive "Zürcher Wirtschafts-Forum" und "WORLD ECONOMIC FORUM" im Sinne von "Welt-Wirtschafts-Forum" bezeichnet.

**5.2.3** Für den Gesamteindruck stellt sich zunächst die Frage, wie die Wort- und Bildelemente zueinander stehen. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin steht bei der angegriffenen Marke die Wortkombination im Vordergrund, da diese mehr als 80% der Marke einnehme. Zudem stelle die Figur der angegriffenen Marke entgegen der Auffassung der Vorinstanz eine banale geometrische Grundform dar.

Unabhängig davon, ob die angesprochenen Verkehrskreise im Bildelement der angegriffenen Marke ein langgezogenes Sechseck oder zwei ineinander verschachtelte Sechsecke sehen, wirkt das Bildelement aufgrund seiner banalen Grundform, der Stellung am linken oberen Ende der Marke sowie der relativ geringen Grösse unscheinbar. Dies gilt auch für das dünne, halbkreisförmige Bildelement der widersprechenden Wort-/Bildmarke. Insofern fehlt den Bildelementen die Eignung, im unvollständigen Erinnerungsbild der Abnehmer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Somit werden sich die Adressaten sowohl bei der angefochtenen Marke



als auch bei der widersprechenden Wort-/Bildmarke mehrheitlich am Wor-telement orientieren, zumal dieses im Verhältnis zur ganzen Marke viel Raum einnimmt und sich aufgrund des leicht verständlichen Sinngehalts schnell einprägt.

Dass die widersprechende Wortmarke gleich wie die angegriffene Marke dargestellt werden könnte, nämlich in Grossbuchstaben, linksbündig und jedes einzelne Wort übereinander angeordnet, ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin unerheblich, da Marken aufgrund des Eintragungsprinzips so geschützt sind, wie sie im Register eingetragen sind (Urteile des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.5 "F1/FiOne" [fig.]; B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 6.1.1 "PALLAS/Pallas Seminare"). Der Konflikt ist demnach so zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, in: SIWR III/1, Rz. 705). Auch unter dieser Einschränkung ist jedoch festzustellen, dass die Widerspruchsmarken und das angegriffene Zeichen aufgrund der Übereinstimmung in der Wortfolge "ECONOMIC FORUM" sowie aufgrund des geografischen Hinweises "ZURICH" respektive "WORLD" im Schriftbild, im Klang sowie im Sinngehalt ähnlich sind. Die widersprechende Wort-/Bildmarke und das angefochtene Zeichen weisen eine noch engere Ähnlichkeit auf, da die Wortelemente jeweils übereinander angeordnet sind. Der Umstand, dass die Wörter des angegriffenen Zeichens linksbündig, und nicht wie bei der widersprechenden Wort-/Bildmarke mittig angeordnet sind, fällt kaum ins Gewicht. Auch die unterschiedlichen Bildmotive ändern nichts an der festgestellten Ähnlichkeit, da sie von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Vorinstanz hat demnach zu Recht die Zeichenähnlichkeit der Vergleichszeichen bejaht.

## **6.**

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.

**6.1** Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies keine Verwechslungsgefahr, es sei denn, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (Urteile des

BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/The-FaceShop [fig.]; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]").

In diesem Sinne hat die Rechtsprechung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr teilweise auch in Fällen bejaht, in welchen nicht nur kennzeichnungsschwache Elemente der älteren in die jüngere Marke übernommen worden waren, sondern zusätzliche Übereinstimmungen zu einem ähnlichen Gesamteindruck beitrugen (Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.], mit Hinweisen auf die Rechtsprechung, u.a. B-3064/2010 E. 6.6 "Torso [fig.]/Torso [fig.]").

**6.2** Die Wortfolge "ECONOMIC FORUM", über welche die Vergleichszeichen gemeinsam verfügen, beschreibt mit ihrer Bedeutung als "Wirtschafts-Forum" das Thema oder die Zweckbestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Insofern hat die Vorinstanz diese Wortfolge zu Recht als gemeinfreien Bestandteil qualifiziert. Dies gilt auch für die vorangestellten Bezeichnungen "WORLD" respektive "ZURICH". Diese beschreiben entweder den Ort, in welchem die beanspruchten Dienstleistungen erbracht oder die beanspruchten Waren erstellt werden, oder geben wie die Wortfolge "ECONOMIC FORUM" einen Hinweis auf das Thema oder die Zweckbestimmung der diesbezüglichen Waren und Dienstleistungen.

In Kombination mit dem Bildelement kann der widersprechenden Wort-/Bildmarke Nr. 630'935 "WORLD ECONOMIC FORUM" indessen zumindest eine minimale Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

**6.3** Die widersprechende Wortmarke Nr. 686'465 "WORLD ECONOMIC FORUM" verfügt einerseits über ein eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. So sind die von der widersprechenden Wortmarke beanspruchten Druckereierzeugnisse und Publikationen der Klasse 16 mit der einschränkenden Bemerkung, dass diese Waren kein Forum über die Weltwirtschaft zum Gegenstand haben dürfen, eingetragen. Weiter handelt es sich bei den Dienstleistungen der Klasse 35 um sehr spezifische statistische und analytische Dienstleistungen. Schliesslich hat die in Klasse 41 beanspruchte Dienstleistung "Organisation von Kongressen und Konferenzen" gemäss der entsprechenden Einschränkung auf kulturelle und pädagogische Zwecke mit dem Ziel, Diskussionen zu fördern, die die globalen,

regionalen und industriellen Probleme betreffen. Insofern beschreibt die widersprechende Wortmarke nicht direkt die vorgenannten Dienstleistungen.

Andererseits ist die widersprechende Wortmarke mit dem Vermerk "Teilweise durchgesetzte Marke. Details im Aktenheft" ins Markenregister eingetragen worden. Aus dem Aktenheft ergibt sich gemäss der angefochtenen Verfügung, dass dieses Zeichen hinsichtlich der in Klasse 41 beanspruchten "Organisation und Durchführung von Kongressen und Symposien" als durchgesetzt gilt. Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann durchaus Auswirkungen auf den Schutzzumfang der durchgesetzten Marke haben; dieser Schutzzumfang ist aber vom Grad der Verkehrsdurchsetzung bzw. spiegelbildlich vom Grad der Banalität des Zeichens abhängig zu machen (vgl. Urteile des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 7.4 "MICASA/SWICASA; B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 8.2 "PUPA/Fashionpupa"). Je jünger der Registervermerk "durchgesetzte Marke" ist, desto eher ist er als Indiz für das Bestehen einer Verkehrsdurchsetzung und damit als Bestätigung des Schutzes einer Marke zu würdigen (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a, Rz. 313, mit Verweis auf BGE 112 II 73 E. 3b "Coca-Cola Classic/Cherry Coca-Cola").

Die Widerspruchsmarke Nr. 686'465 wurde am 13. April 2016 mit dem genannten Registervermerk ins Markenregister eingetragen. Demzufolge hätte die Vorinstanz im angefochtenen Widerspruchsentscheid vom 30. September 2018 den nur 2 ½ Jahre zuvor getätigten Registervermerk respektive die damit verbundene Einschätzung der Schutzfähigkeit der Marke für "Organisation und Durchführung von Kongressen und Symposien" stärker berücksichtigen müssen.

Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen (vgl. Beilagen 4-7), und überdies ist es gerichtsnotorisch, dass das Zeichen aufgrund der jährlich im Januar in Davos findenden Jahrestreffen des "WORLD ECONOMIC FORUM" (kurz "WEF" genannt), an dem ranghohe Politiker und Wirtschaftsvertreter aus der ganzen Welt teilnehmen und aufgrund der intensiven Berichterstattung in den Medien grosse Bekanntheit geniesst. Der Grad der Verkehrsdurchsetzung ist demzufolge hoch. Unter Berücksichtigung, dass die Wortfolge "WORLD ECONOMIC FORUM" im Sinne von "Welt-Wirtschafts-Forum" für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistung "Organisation und Durchführung von Kongressen und Symposien" beschreibend ist, verfügt die Widerspruchsmarke Nr. 686'465 "WORLD ECONOMIC FORUM" diesbezüglich über eine mindestens minimale Kennzeichnungskraft.

**6.4** Die Vorinstanz liess die von der Beschwerdeführerin bejahte Frage offen, ob die Widerspruchsmarken infolge ausserordentlicher Bekanntheit über einen erweiterten Schutzzumfang verfügen. Zur Begründung führte sie aus, der Schutzzumfang jeder Marke werde durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Hieraus ergebe sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Die Bezeichnung "ECONOMIC FORUM" sei rein beschreibend. Daher könne sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf diese respektive "ZURICH ECONOMIC FORUM" der angefochtenen Marke erstrecken.

Indem die Vorinstanz von der grundsätzlichen Annahme ausgeht, der Schutz einer Marke könne sich nicht auf ein zum Gemeingut gehörendes Element erstrecken, übersieht sie namentlich in Bezug auf durchgesetzte Marken, dass diese Art. 2 Bst. a MSchG zufolge zumindest im Zeitpunkt der Registrierung Markenschutz geniessen. Die erhöhte Verkehrsgeltung einer Marke rechtfertigt also sehr wohl auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr mit einer Marke, die in einem ursprünglich zum Gemeingut gehörenden Element der Streitmarke nahekommt (Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 3.7 "BLACKBERRY/blackphone [fig.], mit Verweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"; 127 III 160 E. 2b/bb f. "Securitas"). Zugleich übersieht die Vorinstanz mit ihrem zu weit gehenden Vorbehalt, dass allein die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c MSchG den Streitgegenstand des Widerspruchsverfahrens bildet (Art. 31 MSchG) und es in diesem Verfahren folglich nicht darum geht, Rechtsfolgen für einzelne zum Gemeingut gehörende Elemente zu bestimmen und durchzusetzen (Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 3.7 "BLACKBERRY/blackphone [fig.]

"WORLD ECONOMIC FORUM" wird nicht nur von Fachleuten, sondern aufgrund der Berichterstattung in den Medien auch vom breiten Publikum als Marke erkannt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz nimmt deswegen auch das Wortelement "ECONOMIC FORUM" der Widerspruchsmarke an ihrem gesteigerten Schutzzumfang Anteil und geht die erhöhte Verkehrsgeltung einem allfälligen ursprünglichen, relativen Freihaltebedürfnis an diesem Bestandteil vor (Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.5 "BLACKBERRY/blackphone [fig.]

Wie ausgeführt, verfügt die widersprechende Wortmarke in Bezug auf die Dienstleistung "Organisation und Durchführung von Kongressen und Symposien" in Klasse 41 über eine erhöhte Bekanntheit. Der damit einhergehende Schutz gilt auch für damit gleichartige Waren und Dienstleistungen (vgl. Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.3 "BLACK-BERRY/blackphone [fig.]), somit auch für die übrigen in Klasse 41 von der widersprechenden Wortmarke beanspruchten Dienstleistungen sowie die in Klasse 41 von der widersprechenden Wort-/Bildmarke beanspruchte Dienstleistung "Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops".

Im Zusammenhang mit den übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 vermochte die Beschwerdeführerin dagegen keine Bekanntheit zu belegen.

**6.5** Die angefochtene Marke übernimmt von den Widerspruchsmarken nicht nur die Wortfolge "ECONOMIC FORUM", sondern auch deren Aufbau mit einem dieser Wortfolge vorangestellten geografischen Hinweis. Dadurch erweckt sie bei den angesprochenen Adressaten dieselbe Gedankenassoziation, nämlich dass die mit den Vergleichszeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen ein Forum betreffen, das die Wirtschaft auf der ganzen Welt respektive eingeschränkt auf einen bestimmten Ort zum Thema hat (vgl. Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.4 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]).

Im Weiteren ist die angefochtene Marke insofern gleich wie die widersprechende Wort-/Bildmarke aufgebaut, als sie die drei verwendeten Wörter übereinander anordnet. Hinzu kommt, dass die angefochtene Marke eine ähnliche, serifenlose Schrift sowie ausschliesslich Grossbuchstaben verwendet.

Soweit die Widerspruchszeichen über eine bloss geringe Kennzeichnungskraft und damit einen eingeschränkten Schutzbereich verfügen (alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und einzelne Dienstleistungen der Klasse 41), reichen beim angefochtenen Zeichen die festgestellten Unterschiede jedoch aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Denn die angesprochenen Verkehrskreise sind sich gewohnt, dass Wirtschaftsforen häufig mit einem vor- oder nachgestellten geografischen Hinweis versehen sind (vgl. die Hinweise in der angefochtenen Verfügung, Ziff. D.6).

Soweit die Widerspruchszeichen aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung respektive ihrer Bekanntheit über einen mindestens normalen Schutzbereich verfügen, ist jedoch ein grösserer Zeichenabstand zu verlangen. Zwar verhindert wohl die bezüglich der betroffenen Dienstleistungen erhöhte Aufmerksamkeit der Adressaten eine direkte Verwechslungsgefahr. Bei Gleichheit der Dienstleistungen verstärkt sich jedoch die Gefahr der mittelbaren Verwechselbarkeit, d.h. die Adressaten können zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennen, könnten aber vermuten, dass der Veranstalter des bekannten "WORLD ECONOMIC FORUM" unter der Marke "ZÜRICH ECONOMIC FORUM" ein auf den Wirtschaftsraum Zürich fokussierendes Wirtschaftsforum organisiert und veranstaltet bzw. seinen Veranstaltungsort in die Schweizer Wirtschaftsmetropole Zürich verlegt hat und mit dem geografischen Hinweis "ZÜRICH" auf diesen neuen Veranstaltungsort explizit hinweisen möchte. Insofern besteht die Gefahr, dass die angesprochenen Verkehrskreise hinter den Vergleichszeichen wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.4 "The Body Shop/The FaceShop [fig.]; B-2354/ 2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").

Somit ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen" zu bejahen.

## 7.

Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheid der Vorinstanz vom 30. September 2018 aufzuheben, soweit er die Widersprüche Nr. 14840 und 14841 betreffend "Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen" in Klasse 41 abweist. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke für diese Dienstleistungen aus dem Register zu löschen. Hinsichtlich der übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 ist die Beschwerde abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen.

**8.**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend der Gewichtung der Dienstleistungen "Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen" in Klasse 41 gegenüber den übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 etwa zu einem Zwölftel. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

**8.1** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 4'125.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 375.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 375.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

**8.2** Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwechsel erscheint eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu Gunsten der grösstenteils obsiegenden Beschwerdegegnerin angemessen.

**8.3** Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen, weshalb die Vorinstanz ihr die Widerspruchsgebühren von Fr. 1'600.– auferlegte. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu einem Zwölftel obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 133.– zu erstatten.

Der obsiegenden Beschwerdegegnerin sprach die Vorinstanz gestützt auf ihre Richtlinien keine Parteientschädigung zu, weil die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin nicht im Rahmen des angeordneten Schriftenwechsels erfolgt ist. Gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Verfahrens hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin in Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung zudem eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 100.– (1/12 der üblichen Parteientschädigung von Fr. 1'200.– bei einfachem Schriftenwechsel) zu zahlen.

## **9.**

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



**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:****1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. September 2018 wird aufgehoben und die Widersprüche Nr. 14840 und 14841 werden teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 685'309 für die Dienstleistungen "Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen" in Klasse 41 aus dem Markenregister zu löschen.

**2.**

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

**3.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 4'125.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 375.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 375.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**4.**

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

**5.**

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren Fr. 133.– zu erstatten.

**6.**

Die Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung vom 30. September 2018 wird dahingehend geändert, dass die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 100.– für das Widerspruchsverfahren zu bezahlen hat.

**7.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;  
Beilagen: Rückerstattungsformular; Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;  
Beilagen: Einzahlungsschein; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14840, 14841; Einschreiben;  
Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

Versand: 2. Mai 2019