



Urteil vom 6. Dezember 2018

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

BlackBerry Limited,
2200 University Avenue East,
CA-N2K 0A7 Waterloo, Ontario
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Gregor Wild und lic. iur. Fabio Versolatto,
Rentsch Partner AG,
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

SGP Technologies SA,
Rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14197,
CH 656'003 BLACKBERRY / CH 668'121 blackphone (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 7. Juni 2013 bei der Vorinstanz hinterlegten Schweizer Wortmarke Nr. 656'003 BLACKBERRY. Sie ist unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9:

Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern; Vorrichtungen zur Datenverarbeitung, Computer; tragbare Computer- und Kommunikationsgeräte, nämlich Mobiltelefone, Smartphones, persönliche digitale Assistenten (PDAs), Tabletphones, Tablet-PCs, tragbare Computer und tragbare Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung und Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern; Computersoftware; Computersoftware für Computer- und Kommunikationsgeräte in Form von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung und Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern, Datenverarbeitungsgeräte und Computer und tragbare Computer- und Kommunikationsgeräte in Form von Mobiltelefonen, Smartphones, persönlichen digitalen Assistenten (PDAs), Tabletphones, Tablet-PCs, tragbaren Computern und mobilen Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern; Computersoftware für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Computersoftware zur GPS Navigation für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; herunterladbare Software für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; mobile Anwendungssoftware für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; herunterladbare Unterhaltungsinhalte für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; herunterladbare Unterhaltungsinhalte in Form von Spielen, Benutzeroberflächen (Themes), Musik und Videos für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Betriebssoftware für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Unternehmenssoftware für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Software-Entwicklungskits für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; GPS-Navigationssoftware für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Zubehör für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Zubehör in Form von Batterien, Ladegeräten, Headsets, Ohrsteckern, Freisprecheinrichtungen für Telefone, Schutzhüllen, tragbaren Euis, Lautsprechern und Ladekabeln für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Teile und Zubehör in Form von Batteriefächern für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Teile und Zubehör für die vorgenannten Computer- und Kommu-

nikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; und magnetisch kodierte Prepaid-Karten und Geschenkkarten für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Software mit Cloud-Computing-Anwendungen im Bereich der vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte.

Klasse 35:

Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von Computer- und Kommunikationsgeräten in Form von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern, Datenbearbeitungsgeräten und -computern und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräten in Form von Mobiltelefonen, Smartphones, persönlichen digitalen Assistenten (PDAs), Tabletphones, Tablet-PCs, tragbaren Computern und tragbaren Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern; Zusammenstellung von Warensortimenten und Dienstleistungen für Dritte, um es Kunden zu ermöglichen, diese Waren und Dienstleistungen im Bereich der vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte bequem zu betrachten und zu beziehen oder zu kaufen; Online-Versandhandelsdienstleistungen im Bereich der vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Zusammenstellung von Warensortimenten und Dienstleistungen online, um es Kunden zu ermöglichen, diese Waren und Dienstleistungen im Bereich der vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte online bequem zu betrachten und zu beziehen oder zu kaufen; Unternehmensberatungsdienstleistungen im Bereich der vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte.

Klasse 38

Telekommunikation; Instant Messaging Dienstleistungen; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Übertragung von Daten, Ton oder Bildern; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich die Übertragung von GPS-Navigationsdaten, Nachrichten, Textmitteilungen, E-Mails, Warnmeldungen, Statusupdates, Dokumenten, Bildern, Sprachübertragungen, Musikdateien, Videodateien, Audiodateien, Audio-Video-Dateien, Streaming von Mediadataen, Multimediateien, Ortungsdiensten und Paginginformationen; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Anbieten von Zugang zu Daten, Tönen oder Bildern; und Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Anbieten von Zugang zu GPS-Navigationsdaten, Nachrichten, Textmitteilungen, E-Mails, Warnmeldungen, Statusupdates, Dokumenten, Bildern, Sprachübertragungen, Musikdateien, Videodateien, Audiodateien, Audio-Video-Dateien, Streaming von Mediadataen, Multimediateien, Ortungsdienstleistungen und Paginginformationen.

Klasse 42:

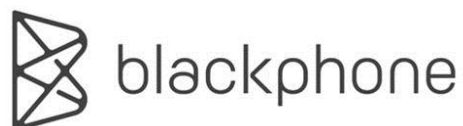
Technologische Dienstleistungen; Installation, Wartung und Reparatur von Computersoftware für Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbare Computer- und Kommunikationsgeräte, Software as a service (SAAS) Dienstleistungen im

Bereich von Software für den Gebrauch mit den vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräten und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräten, Bereitstellen von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen über eine Webseite im Zusammenhang mit virtuellen Gemeinschaften und sozialen Netzwerken für die gemeinsame Nutzung von Texten, Bildern und audiovisuellen Inhalten; technische Supportdienstleistungen, nämlich Fehlersuche und -behebung im Bereich der Diagnostizierung von Computersoftwareproblemen bei Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern.

B.

Am 23. Oktober 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 668'121 B blackphone (fig.) bei der Vorinstanz. Die Anmeldung wurde am 7. Januar 2015 auf Swissreg veröffentlicht.

Die Marke hat folgendes Aussehen,



und ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

Klasse 9:

Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiltelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halterungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmenschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiltelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektronische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.

Klasse 35:

Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.

Klasse 38:

Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).

Klasse 42:

Elektronische Datenspeicherung.

C.

Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 7. April 2015 gegen die Eintragung des jüngeren Zeichens Widerspruch und beantragte dessen Widerruf für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Widerspruchsmarke verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und demzufolge über einen erweiterten Schutzbereich. Die beiden Zeichen seien ähnlich, zumal die angefochtene Marke einen am Wortanfang stehenden, prägenden Bestandteil der älteren (bekannteren) Marke übernehme und gleichzeitig nur schwach bis gar nicht unterscheidungskräftige Alternativelemente ("phone") und Zusätze ("B" [fig.]) anfüge, was zu keinem neuen Gesamteindruck führe. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen würde, bestünde in Anbetracht identischer Waren und Dienstleistungen die Gefahr, dass die massgebenden Verkehrskreise zumindest unzutreffende wirtschaftliche und / oder rechtliche Zusammenhänge vermuteten.

D.

Mit Widerspruchsantwort vom 12. Oktober 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie räumte ein, die Widerspruchsmarke genieße für die Wortkombination "Blackberry" insgesamt erhöhte Kennzeichnungskraft mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Elektronikbereich. Diese Kennzeichnungskraft entstehe jedoch für die Marke als feststehender Begriff und nicht durch den mit der angefochtenen Marke gemeinsamen Bestandteil "Black", der als schwach zu qualifizieren sei. Die Vergleichszeichen unterschieden sich deutlich im Klang, in der Optik und im Sinngehalt. Trotz Übereinstimmung im schwachen bzw. rein beschreibenden Bestandteil "Black" sei eine Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen. Da die Marken von ihrer Konzeption her derart verschieden seien, könne auch eine indirekte Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden.

E.

Mit Replik vom 18. April 2016 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Widerspruch fest. Sie erklärte, die stark erhöhte Kennzeichnungskraft umfasse nicht nur den Bestandteil "Berry" und das Gesamtzeichen "Blackberry", sondern auch das Element "Black" in Verbindung mit weiteren textli-

chen und grafischen Zusätzen. Das Element "Black" sei für die beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht rein beschreibend, anpreisend oder üblich. Mit der angefochtenen Marke werde versucht, den guten Ruf der "Blackberry"-Marke für Smartphones, Tablet-PCs und dazugehörige Software oder naheliegende Dienstleistungen auszunützen.

F.

Die Beschwerdegegnerin wiederholte mit Duplik vom 6. September 2016 ihren Antrag auf Abweisung des Widerspruchs. Sie argumentierte unter anderem, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei stark zu relativieren. Da der Absatz von "Blackberry"-Smartphones und der weltweite Marktanteil seit vielen Jahren stark zurückgingen, seien eine erhöhte Bekanntheit und damit ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke heute nicht mehr anzunehmen. Da der Bestandteil "Black" in der Marke "Blackberry" durchaus auch als Hinweis auf die Eigenschaften verstanden werden könne, zumal die Farbe schwarz bei den relevanten Waren sehr verbreitet sei, sei insgesamt von einer höchstens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

G.

Mit Verfügung vom 28. Dezember 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. stark gleichartig. Das grafische Element in der angefochtenen Marke nehme einen wesentlichen Teil des Gesamtzeichens ein, das verbale Element "blackphone" sei jedoch deutlich davon abgesetzt und werde ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Die Wortelemente "Blackberry" und "blackphone" stimmten im Zeichenanfang "Black-" überein. Die Vergleichszeichen unterschieden sich im Sinngehalt: "Blackberry" werde im Sinne von "Brombeere" oder zumindest "schwarze Beere" oder einer Frucht, "blackphone" mit dem Sinngehalt "schwarzes Telefon" verstanden. "Blackberry" komme im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine direkt beschreibende Bedeutung zu, es sei auch keine offizielle Farbbezeichnung. Das in der angefochtenen Marke enthaltene Wort "blackphone" sei mit dem Sinn "schwarzes Telefon" für Telefone und folglich für die in Klasse 9 beanspruchten Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone gemeinfrei. Der Schutz der Widerspruchsmarke könne sich im Zusammenhang mit diesen Waren somit in keinem Fall auf dieses Element ausdehnen. Auch im Zusammenhang mit den Waren Hardware und Zubehör sei das Element "black" im Sinn einer Farbbe-

zeichnung gemeinfrei. Hinsichtlich der Waren Batterien und Software sowie der Dienstleistungen bestehe zwar kein unmittelbar beschreibender Bezug. Ob der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme, könne vorliegend aber offen gelassen werden, denn die von der Widersprechenden ins Recht gelegten Informationen vermöchten in keinem Fall aufzuzeigen, dass das gemeinfreie Element "black" für sich genommen am erweiterten Schutzzumfang teilnehme. Aufgrund der unterschiedlichen Sinngehalte und unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

H.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 2. Februar 2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren, den Widerspruch Nr. 14197 vollumfänglich gutzuheissen und die Schweizer Marke Nr. 668'121 B blackphone (fig.) für sämtliche eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu löschen; eventualiter sei die Sache mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung rügt sie in formeller Hinsicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. In materieller Hinsicht macht sie geltend, das prädominante, identische Verbalelement "Black" stehe am Anfang des Zeichens und sei daher stärker zu gewichten. Die sehr grosse Bekanntheit und Stärke der Widerspruchsmarke führe zu einem erhöhten Schutzzumfang des Zeichens in seiner Gesamtheit, d.h. umfasse auch das Wortelement "Black". Im Weiteren verstünden die Verkehrskreise die Widerspruchsmarke nicht als "Frucht", "Brombeere" oder "schwarze Beere", sondern als eigenständigen, sehr bekannten und renommierten Markennamen für Smartphones, Tablets, einschlägige Software, Zubehör und Telefonie-Dienstleistungen. Das zweite Wortelement "phone" der angefochtenen Marke weise unmittelbar auf die Waren- und Dienstleistungsgattung hin, für welche die Widerspruchsmarke sehr grosse Bekanntheit genieesse (Assoziationsgefahr). Die mosaikartige Betrachtungsweise der Elemente "Berry" und "phone" durch die Vorinstanz sei vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtsprechung unzutreffend. Schliesslich zeigten zahlreiche Referenzfälle mit ähnlicher Zeichenkonstellation, dass die identische Übereinstimmung im Zeichenbeginn für die Annahme einer Gefahr von Fehlzurechnungen und damit für die Verwechslungsgefahr ausreichend sei.

I.

Mit Schreiben vom 28. April 2017 verzichtete die Beschwerdegegnerin auf eine Beschwerdeantwort.

J.

Die Vorinstanz widersprach mit Vernehmlassung vom 23. Mai 2017 der Rüge der Beschwerdeführerin, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden. In materieller Hinsicht präzisierte sie, Farbbezeichnungen wie "black" seien insbesondere beschreibend, wenn sie im Sinn einer Eigenschaftsbezeichnung ein Kaufkriterium darstellten.

K.

Mit Replik vom 26. Juni 2017 bestätigte die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren und verlangte, es sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

L.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 30. Juni 2017 auf die Einreichung einer Duplik und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin liess sich nicht mehr vernehmen.

M.

Am 24. Oktober 2018 fand am Bundesverwaltungsgericht eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt, an welcher die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz an ihren Rechtsauffassungen festhielten und der die Beschwerdegegnerin fernblieb.

N.

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 am 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 wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Die Vorinstanz habe sich mit ihren Vorbringen zur jüngeren Gerichts- und Institutspraxis (Zeichenähnlichkeit) und den bedeutenden Auswirkungen der sehr grossen Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht, respektive nicht ernsthaft, auseinandergesetzt. Stattdessen sei das Ganze mit Verweis auf den angeblichen Gemeingutcharakter des Elements "black" für die konkreten Waren und Dienstleistungen pauschal von vornherein "weggewischt" oder offen gelassen worden.

Die Vorinstanz entgegnet, eine Auseinandersetzung mit den von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheiden habe sich dort erübrigt, wo sie und die Beschwerdeführerin der gleichen Meinung gewesen seien. Hinsichtlich der Entscheide in Sachen "Red Bull", "Landrover" und "Securitas" treffe es zwar zu, dass sie nicht explizit auf diese Entscheide Bezug genommen habe. Nicht korrekt sei aber, dass sie sich nicht explizit zum Argument des erweiterten Schutzzumfangs aufgrund erlangter Bekanntheit geäussert habe.

2.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör in Art. 29 Abs. 2 BV verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des von einem Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in seiner Entscheidungsfindung berücksichtigt. Nicht erforderlich ist, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Es müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die ihr Entscheid sich stützt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1, mit Verweis auf BGE 139 IV 179 E. 2.2; BGE 138 IV 81 E. 2.2).

2.2 In der Widerspruchsschrift vom 7. April 2015 wies die Beschwerdeführerin auf zahlreiche Fälle der Gerichts- und Institutspraxis hin, die insofern ähnlich wie der vorliegende Fall gelagert seien, als aufgrund der Übereinstimmung im kennzeichnungskräftigen Element eine Zeichenähnlichkeit bejaht worden sei (vgl. Ziff. 28-30 der Widerspruchsschrift vom 7. April 2015; Beilage 3 der Vorakten). Auf einzelne dieser Fälle – namentlich "Red Bull", "Speed Master" und "Land Rover" – sowie auf den Fall "Securitas"

ging die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 18. April 2016 an die Vorinstanz näher ein (vgl. Ziff. 35 ff. der Replik der Beschwerdeführerin vom 18. April 2016 an die Vorinstanz; Beilage 7 der Vorakten).

Insofern hat die Beschwerdeführerin die Vergleichbarkeit von Drittfällen substantiiert aufgeführt. In der Folge hätte die Vorinstanz auf Grund der Untersuchungsmaxime, welche grundsätzlich auch im Widerspruchsverfahren gilt (MARKUS KAISER / DAVID RÜETSCHI, Beweisrecht, in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 92, mit Verweis auf BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Star / Army tex"), zumindest einige der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Vergleichsfälle materiell prüfen sollen, soweit nicht bereits auf der Hand lag, dass sie weder gleich gelagert noch einschlägig oder vergleichbar sind (vgl. PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basel 2012, S. 44 ff.).

Die Vorinstanz hat nicht geltend gemacht, die von der Beschwerdeführerin zitierten Vergleichsfälle seien offensichtlich nicht mit der vorliegenden Streitsache vergleichbar respektive nicht einschlägig. Vielmehr hat sie mit Vernehmlassung vom 23. Mai 2017 sogar eingeräumt, sie habe die mit Entscheiden unterlegte Einschätzung der Beschwerdeführerin in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit und die Farbbezeichnung geteilt. Daher habe sich eine Auseinandersetzung mit den in diesen Zusammenhängen zitierten Entscheiden erübrigt. Damit verkennt sie, dass auf eine schriftliche Auseinandersetzung mit den Standpunkten der Beschwerdeführerin und damit auf eine Begründung nur verzichtet werden kann, wenn die Behörde einem Gesuch voll stattgibt und keine Partei eine Begründung verlangt (vgl. Art. 35 Abs. 3 VwVG; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 421 f.), aber nicht bereits, wenn sie in einzelnen Punkten die Einschätzung der Beschwerdeführerin teilt. Die Vorinstanz hätte daher in der angefochtenen Verfügung zumindest kurz darlegen müssen, weshalb sie den Widerspruch trotz der wie in den herangezogenen Vergleichsfällen festgestellten Zeichenähnlichkeit wegen fehlender Verwechslungsgefahr abweist. Denn sie hat vorgebrachte Einwände nicht nur tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, sondern ihre Überlegungen auch der Beschwerdeführerin gegenüber namhaft zu machen und sich ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen, zumindest aber anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen will (BGE 124 V 180 E. 2b; Urteil des BVGer

B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 3.2 "5 am Tag / 5 par jour / 5 al giorno / 5 a day").

2.3 Im Weiteren begründete die Beschwerdeführerin mit Eingaben vom 7. April 2015 und vom 18. April 2016 an die Vorinstanz, weshalb die Widerspruchsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und einen erweiterten Schutzzumfang verfüge (vgl. Ziff. 20-25 der Widerspruchsschrift vom 7. April 2015; Ziff. 3-8 der Replik der Beschwerdeführerin vom 18. April 2016 an die Vorinstanz).

Diese Frage liess die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung explizit offen und erläuterte, diese Frage wäre ihrer Ansicht nur relevant gewesen, wenn das Element "black" am erweiterten Schutzzumfang des Gesamtzeichens teilnähme, was die Beschwerdeführerin mit den ins Recht gelegten Informationen nicht habe aufzeigen können. Weshalb sie auf die Darlegungen der Beschwerdeführerin nicht einging, hatte sie damit nachvollziehbar begründet und den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör in dieser Hinsicht gewahrt.

2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzte, indem sie sich nicht mit den von der Beschwerdeführerin zitierten Vergleichsfällen auseinandergesetzt hat, nicht aber, indem sie auf die Prüfung erhöhter Verkehrsgeltung verzichtete (vgl. aber E. 6.1).

2.5 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, was bedeutet, dass seine Verletzung grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt (BGE 132 V 387 E. 5.1). Nach der Rechtsprechung ist die Heilung einer – nicht besonders schwerwiegenden – Gehörsverletzung aber ausnahmsweise dann möglich, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 137 I 195 E. 2.3.2; 133 I 201 E. 2.2; 132 V 387 E. 5.1).

Das Bundesverwaltungsgericht hat volle Kognition und kann daher die Argumente der Beschwerdeführerin im gleichen Umfang prüfen wie die Vorinstanz (Art. 49 VwVG). Vorliegend erscheint die festgestellte Anspruchsverletzung nicht als besonders schwerwiegend. Sie ist somit als im Beschwerdeverfahren geheilt zu betrachten.

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 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 (Urteil B-2354/2016 E. 3.2.1 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; Urteil des BVGer 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 Gebäudeaus-rüstung [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, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile B-2354/2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeaus-rüstung [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 auf-

grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des Bundesgerichts 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 "Küingsauna [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 Fantasieaufwand 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").

3.7 Zu Unrecht geht die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung (IV.D.2 und 5) allerdings grundsätzlich von der Annahme aus, der Schutz einer Marke könne sich nicht auf ein zum Gemeingut gehörendes Element erstrecken. Indem sie dies namentlich auch starken Marken gegenüber vor-

behält, übersieht sie, dass eine Marke, die sich für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat, für die sie beansprucht wird, Art. 2 Bst. a MSchG zufolge dem Ausschluss des Markenschutzes insgesamt und nicht bloss dem Ausschluss der Registrierung als solcher entgeht, die erhöhte Verkehrsgeltung einer Marke also sehr wohl auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr mit einer Marke rechtfertigt, die in einem ursprünglich zum Gemeingut gehörenden Element der Streitmarke nahekommt (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.

4.

4.1 Die von der Widerspruchsmarke in *Klasse 9* beanspruchten Computer, tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone, Smartphones und Tablet-PCs, deren Zubehör sowie diverse Software sind an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft gerichtet, werden aber auch von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 4.3 "Joy [fig.] / Enjoy [fig.]"; B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 4 "Moto/Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside"). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist beim Erwerb dieser Waren von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um aufwändigere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Einsatzdauer bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung hin überprüft werden (Urteile des BVGer B-3756/2015 E. 4 "Moto/Motoma"; B-3663/2011 E. 4.2.1 "Intel Inside und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside").

Die weiter in *Klasse 35* beanspruchten Versandhandelsdienstleistungen, auch via Internet und Telefon, richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten. Sie werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]"; B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sports-direct.com [fig.]/sportdirect.com [fig.]").

Telekommunikationsdienstleistungen (*Klasse 38*) sind Angebote des täglichen Informationsmarkts ("Medien") und an ein mehrheitlich erwachsenes Publikum gerichtet. Es ist von einem durchschnittlichen bis eher flüchtigen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat online/die Heimat – eine Publikation der LZ Medien [fig.]").

Schliesslich sind die von der Widerspruchsmarke beanspruchten technologischen Dienstleistungen der *Klasse 42* sowohl für Endkonsumenten als auch für geschäftliche Abnehmer, die über Fachwissen verfügen, bestimmt. Daher darf in diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise als erhöht angesehen werden (Urteile des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 5 "Apple [fig.] / Adamis Group [fig.]").

Insgesamt ist festzuhalten, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, abgesehen von Telekommunikationsdienstleistungen, im Verkehr mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden.

5.

Beide Marken werden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 beansprucht. Zu Recht blieb unbestritten, dass es sich um gleiche respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen handelt. Dieser Umstand legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E.3a "Kamillosan").

6.

Die Widerspruchsmarke "BLACKBERRY" ist eine reine Wortmarke, ihr gegenüber steht die kombinierte Wort-/Bildmarke "B blackphone (fig.)".

6.1 Die Vorinstanz verneinte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen. Zur Begründung hielt sie namentlich fest, der Schutz der Widerspruchsmarke könne sich im Zusammenhang mit Mobiltelefonen, Smartphones und Tablet-Telefonen nicht auf das Worтеlement "blackphone" der angegriffenen Marke ausdehnen, da es für diese Waren gemeinfrei sei. Im Zusammenhang mit den übrigen Waren (ausser Batterien und Software) sei auch das den Vergleichszeichen gemeinsame Element "black" im Sinn einer Farbbezeichnung gemeinfrei, so dass sich der Schutz der Widerspruchsmarke auch nicht auf dieses Element ausdehne. Die Frage, ob der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme, könne vorliegend offen gelassen werden,

denn die Beschwerdeführerin habe nicht aufzuzeigen vermocht, dass das gemeinfreie Element "black" für sich genommen am erweiterten Schutzzumfang teilnehme.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Übernahme des ersten Wortelements "Black" der ausserordentlich bekannten und somit starken Widerspruchsmarke führe angesichts der Gleichheit oder Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen zu einer Verwechslungsgefahr. Angesichts der gesteigerten Kennzeichnungskraft sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz die Widerspruchsmarke nicht in die zwei Wortbestandteile "Black" und "berry" vorzunehmen, zumal das Element "black" am erhöhten Schutzzumfang teilnehme. Abgesehen davon sei "black" als kennzeichnungskräftiges Element zu qualifizieren, da der Farbe des Geräts keine relevante Bedeutung zukomme.

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei stark zu relativieren. Da der Absatz von "Blackberry"-Smartphones und der weltweite Marktanteil seit vielen Jahren stark zurückgingen, seien eine erhöhte Bekanntheit und damit ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke heute nicht mehr anzunehmen. Der Bestandteil "Black" im Zusammenhang mit elektronischen Geräten der Klasse 9 sei schwach oder gar nicht kennzeichnungskräftig, da die Farbe schwarz bei diesen Waren sehr verbreitet sei. Für die übrigen Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 sei der Wortbestandteil "Black" alleine aufgrund der häufigen Verwendung im Markt mindestens schwach kennzeichnungskräftig. Insgesamt sei von einer höchstens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Sinngehalte der Vergleichszeichen seien sofort erkennbar und unterschieden sich derart deutlich, dass sie die nicht sehr ausgeprägten Ähnlichkeiten auf der phonetischen und visuellen Ebene ohne weiteres kompensierten.

6.2 Die Zeichen "BLACKBERRY" und "blackphone (fig.)" stimmen im Zeichenanfang "Black-" und damit in den ersten fünf Buchstaben überein. Unterschiede bestehen dagegen in der Endung des Zeichenelementes, d.h. "-BERRY" bei der Widerspruchsmarke und "-phone" bei der angegriffenen Marke sowie bei der grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke.

6.2.1 Das grafische Element der angegriffenen Marke besteht aus einem stilisierten "B" sowie einer schwach stilisierten Schrift, in welcher das Wortelement "blackphone" geschrieben ist. Das stilisierte "B" setzt sich aus

zwei Dreiecken zusammen, die sich einen senkrecht stehenden Schenkel teilen und je einen abgerundeten Winkel, welche die beiden "Bäuche" des "B" bilden, aufweisen. Von diesen abgerundeten Winkeln geht je ein gerader Strich in Richtung des senkrecht stehenden Schenkels, bis sie sich in der Mitte dieses Schenkels treffen. Insgesamt wirkt das stilisierte "B" wie ein mit Strichen durchzogenes, filigranes "B". Da dieses "B" zugleich der Anfangsbuchstabe des Wortelements "blackphone" ist, fällt es wie die stilisierte Schrift im Vergleich zum Wortelement kaum ins Gewicht.

6.2.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus der Silbenfolge "BLACK – BER – RY" und – angesichts der Tatsache, dass das Schluss-"Y" wie ein "I" ausgesprochen wird – aus der Vokalfolge A – E – I, die angefochtene Marke aus den Silben "black – phone" und, da das Schluss-"E" nicht ausgesprochen wird, aus den Vokalen A – O. Während bei den vorgenannten Kriterien "Silben- und Vokalfolge" abgesehen vom Zeichenanfang "Black" deutliche Unterschiede feststellbar sind, weisen die Widerspruchsmarke und das Wortelement "blackphone" der angegriffenen Marke mit je 10 Buchstaben die gleiche Anzahl Buchstaben auf.

6.2.3 Das gemeinsame Anfangselement "Black" ist ein Wort der englischen Sprache. Es bedeutet "schwarz" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und gehört zum Grundwortschatz (Urteil des BVGer B- 5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.2.1 "Black Label", mit Verweis auf den Eintrag des Wortes in: Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006).

Das zweite Wortelement der Widerspruchsmarke "BERRY" ist ebenfalls Teil des englischen Grundwortschatzes und wird mit "Beere" übersetzt (vgl. Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch). Als Ganzes bedeutet "BLACK-BERRY" auf Deutsch "Brombeere" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Dieses Wort ist ebenfalls im vorzitierten "Basiswörterbuch Schule Englisch" aufgeführt, dürfte aber den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich nicht um Gärtner, Botaniker und dergleichen handelt, weniger bekannt sein. Da die Wortelemente "black" und "berry" zusammengeschrieben sind, werden sie das Wort "Blackberry" dennoch zumindest als eine feststehende Bezeichnung für eine bestimmte Beere und nicht nur im Sinne von "schwarze Beere" verstehen. Denn sowohl in der englischen wie auch in der deutschen Sprache kann sich die Bedeutung einer zusammengesetzten Bezeichnung abhängig davon, ob die Wortelemente zusammen geschrieben sind oder nicht, verändern. So

bedeutet etwa "a blackbird" (= Amsel; vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) etwas anderes als "a black bird" (= ein schwarzer Vogel), und "Schwarzwurzel" etwas anderes als "schwarze Wurzel". Aus diesen Beispielen ist ersichtlich und auch ohne präzise Kenntnis der einzelnen Vokabeln naheliegend, dass das zusammen geschriebene Wort für einen festen Begriff wie eine Tierart oder Frucht steht.

6.2.4 Auch der Wortbestandteil der angefochtenen Marke ist zusammengeschrieben. Im Gegensatz zu "blackberry" ist "blackphone" zwar kein feststehender Begriff. Dennoch erscheint er aufgrund der Zusammenschreibung als solcher, was für die Annahme von Zeichenähnlichkeit spricht. Der Bestandteil "phone" der angegriffenen Marke stammt vom griechischen Wort "phon" ab und bedeutet "Stimme", "Klang" "Ton" und ist zudem eine englische und französische Kurzbezeichnung für "telephone" bzw. "téléphone" (vgl. Urteil des BVGer B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 3.3.1 "Iphone", mit Verweis auf Entscheid der RKGE, in sic! 2002 E. 8 – Celcom/Celphone). Sowohl das Substantiv "phone" (=Telefon) als auch das englische Verb "to phone" (= anrufen, telefonieren) sind aufgrund der Verbreitung der englischen Sprache und der Ähnlichkeiten des verwendeten Wortes "phone" mit ihren Entsprechungen in den schweizerischen Landessprachen für die massgeblichen Abnehmerkreise verständlich (BVGer B-6430/2008 E. 3.3.1 "Iphone"; vgl. auch Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006).

6.2.5 Auf Grund des gemeinsamen Anfangselements "Black", der gleichen Buchstabenanzahl sowie des gleichen Zeichenaufbaus eines Farbadjektivs mit nachgestelltem Substantiv und zusammengesetzter Schreibweise ist somit eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht nur auf eine entfernte Zeichenähnlichkeit geschlossen. Eine lediglich entfernte Ähnlichkeit erkannte das Bundesverwaltungsgericht auch im von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil B- 6822/ 2013 "Mamabel/Mamarella". Dort übernahm die angefochtene Marke den Bestandteil "Mama" vollständig und die Vokalfolge nahezu vollständig. In Bezug auf die Konsonantenfolge sowie dem Sinngesamt der Marken wurden jedoch wie im vorliegenden Fall Unterschiede festgestellt (Urteil des BVGer B-6822/2013 vom 2. Oktober 2015 E. 6.4 "Mamabel/Mamarella"). Für eine nähere Zeichenähnlichkeit bedurfte es weiterer Übereinstimmungen, wie folgende, von der Beschwerdeführerin genannte

Urteile zeigen: Im Gegensatz zum vorliegenden Fall stellte das Bundesverwaltungsgericht im Fall B-4829/2012 "Land Rover/Land Glider" eine klangliche Übereinstimmung bezüglich der Anfangs- *und* Endsilben *sowie* im Zeichenaufbau fest (Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 6.2 und 6.5 "Land Rover/Land Glider").

Weiter erkannte das Bundesverwaltungsgericht im Fall B-3371/2012 insofern einen ähnlichen Sinngehalt, als beide Vergleichszeichen die Idee der Geschwindigkeitsbeherrschung aufwiesen (Urteil des BVGer B-3371/2012 vom 5. März 2013 E. 4.2 "Speedmaster/Speedpilot"). Auch im Urteil B-2711/2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht zwischen den Vergleichszeichen insofern einen semantischen Zusammenhang fest, als "Face" und "body" Begriffe für den Körper bzw. einen Körperteil seien (Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 6.4 "The Body Shop/The Face Shop").

7.

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.

7.1 Die Widerspruchsmarke "Blackberry" lässt weder für Mobiltelefone, Smart- oder Tabletphones noch für die übrigen Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, einen beschreibenden Sinngehaltsbezug erkennen. Damit ist bei ihr von einer ursprünglich normalen Kennzeichnungskraft auszugehen (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.4.1 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank").

7.2 Um darüber hinaus eine gesteigerte Verkehrsgeltung ihrer Marke zu belegen, verweist die Beschwerdeführerin auf zahlreiche Dokumente und Artikel aus dem Internet sowie auf einen Duden-Eintrag.

Im Jahr 2013 gehörte "Blackberry" zu den Top 10 Mobiltelefon-Marken der Welt (Widerspruchsbeilage 3), auf einer Website aus dem Jahr 2015 figurierte "Blackberry" auf einer Liste mit den beliebtesten Telefon-Herstellern ("most popular manufacturers"; vgl. Widerspruchsbeilage 4) und im gleichen Jahr 2015 belegte "Blackberry" den 13. Platz unter den besten Mobiltelefon-Marken ("Best Mobile Phone Brands"; vgl. Widerspruchsbeilage 6). 2008 gehörte "Blackberry" mit Platz 73 zu den besten Marken weltweit

("Best Global Brands"; vgl. Widerspruchsbeilage 17). 2012 gab es laut Widerspruchsbeilage 8 weltweit etwa 80 Millionen "Blackberry"-Nutzer. Im ersten Quartal 2009 wurde das Modell "Curve" häufiger verkauft als das iPhone; danach konnten die Marktanteile nicht mehr gehalten werden (Widerspruchsbeilage 10). Weiter werden "Blackberry"-Handys in älteren (Widerspruchsbeilage 12) und neueren Medienberichten (Widerspruchsbeilage 9; Beschwerdebeilagen 5 bis 7) erwähnt. Eine Recherche auf Google.ch zum Begriff "Blackberry" förderte zahlreiche Resultate zu "Blackberry"-Handys zutage (Widerspruchsbeilage 13). Zudem enthalten die Widerspruchsbeilage 15 Schweiz-bezogene Gebrauchsbelege aus den Jahren 2003 bis 2010, und die Widerspruchsbeilage 16 Hinweise zu Schweizer Vertriebspartnern in den Jahren 2014 und 2016. Schliesslich belegt die Widerspruchsbeilage 18, dass "Blackberry" über einen Duden-eintrag verfügt. Der oder das "Blackberry" wird dort definiert als "kleines handliches Gerät zum Telefonieren, zum Senden und Empfangen von E- Mails u.a."

Insgesamt vermochte die Beschwerdeführerin damit zu belegen, dass die Marke "Blackberry" für die Waren Mobiltelefone, Smartphones, Tabletphones, persönliche digitale Assistenten (PDA's) und ihr Zubehör in Klasse 9 sowie für Instant Messaging Dienstleistungen in Klasse 38 trotz schwindender Marktanteile in der Schweiz bekannt ist, womit sie dafür aktuell über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt. Auch das EUIPO erkannte im von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Entscheid Nr. B 2 448 747 vom 29. Januar 2017, "Blackberry" sei für mobile Computer- und Kommunikationsgeräte, namentlich Smartphones, bekannt (Beschwerdebeilage 8, S. 10 f.). Im Zusammenhang mit den übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42, vermochte die Beschwerdeführerin dagegen keine Bekanntheit zu belegen.

7.3 Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Ruf der Widerspruchsmarke erstreckte sich auch auf andere Produkte und Leistungen, die typischerweise mit einem Smartphone oder Tablet-Computer kombiniert oder gar mitgeliefert werden respektive zusammen ein charakteristisches Leistungspaket bilden, kann sie nur Schutz gegenüber der Eintragung von Waren und Dienstleistungen geltend machen, die mit den Waren und Dienstleistungen, für die diese Bekanntheit besteht, gleichartig sind, nicht aber ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs den erweiterten Schutz berühmter Marken für Waren beanspruchen (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser letztere Schutz nicht gewährt werden, da Art. 31 MSchG den Streitgegenstand auf Art. 3 MSchG begrenzt (Urteile

des BVGer B-2354/2016 E. 6.2 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung"; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 "Red Bull/Stierbräu"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 2 "Martini Baby/martini").

Gleichartig mit Mobil-, Smart- und Tablettelefonen, PDA's und Instant Messaging sind vorliegend Tablet-Computer und tragbare Computer in Klasse 9, nicht aber die Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer in Klasse 35, die Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN) in Klasse 38 und die Elektronische Datenspeicherung in Klasse 42, deren Angebot nicht marktüblich mit dem Angebot von Mobilgeräten einhergeht.

7.4 Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass sie noch über weitere eingetragene Zeichen verfüge, welche auf dem Markt verwendet würden und welche zusammen mit der Widerspruchsmarke eine Markenserie bildeten, ist im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft im vorliegenden Fall unbehelflich. Tatsächlich gebrauchte Serienmarken stärken nur die Kennzeichnungskraft ihres Stammbestandteils (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 27). Die von der Beschwerdeführerin als Markenserie bezeichneten Marken weisen alle den Stammbestandteil "Blackberry" sowie ein weiteres verbales Element auf, so etwa die Marken "Blackberry Pearl", "Blackberry Curve" und "Blackberry Bold" (vgl. Beschwerdebeilage 4). Die vorliegende Widerspruchsmarke, welche nebst dem Element "Blackberry" über kein weiteres verbales Element verfügt, erscheint daher nicht als Teil einer mit dem Stammbestandteil "Blackberry" gebildeten Markenserie. Hinzu kommt, dass der blosse Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der Marken zulässt (Urteile des BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 3.7 "Moto/Motoma"; B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E 6.4 "Kalisil/Kalisil").

7.5 Da die Waren und Dienstleistungen, für welche die beiden Marken eingetragen sind, abgesehen von den Telekommunikationsdienstleistungen, mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden und die angesprochenen Verkehrskreise die Vergleichszeichen aufgrund der unterschiedlichen Vokalfolge sowie der unterschiedlichen Sinngelänge auseinanderhalten können, ist vorliegend eine direkte Verwechslungsgefahr für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 zu verneinen.

Kennzeichnungskräftige Zeichen hinterlassen jedoch starke Erinnerungsvorstellungen, die unzutreffende Assoziationen begünstigen (BGE 127 III

160 E. 2b/bb "Securitas"). "Blackberry" wird somit nicht bloss von Fachleuten als Marke erkannt, sondern namentlich auch von Verkehrsteilnehmern, die den Sinn der englischen Wörter "-berry" und "Blackberry" nicht kennen. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz, aber nach ständiger Rechtsprechung, nimmt darum auch das Worтеlement "Black-" der Widerspruchsmarke an ihrem gesteigerten Schutzzumfang Anteil und geht die erhöhte Verkehrsgeltung einem allfälligen ursprünglichen, relativen Freihaltebedürfnis an diesem Bestandteil vor (vgl. Art. 2 Bst. a i.f. MSchG; vgl. vorne, E. 3.7 m.H.). Vorliegend genügt die Teilidentität im Anlaut und Parallelität im Aufbau der beiden Markenwörter, um im Bewusstsein des Konsumenten eine Gedankenverbindung zur Widerspruchsmarke hervorzurufen (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Deren erhöhte Bekanntheit führt zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002, S. 111). Der trivial beschreibende, zweite Bestandteil "-phone" des Worтеlements der angefochtenen Marke lenkt die Aufmerksamkeit auf denselben Markenbeginn "Black-" und unterstützt diese unzutreffende Assoziation. Der Markenbeginn "Black-" charakterisiert die Widerspruchsmarke dank ihres erhöhten Schutzzumfangs darum hinreichend, um im Verhältnis zur angefochtenen Marke eine indirekte Verwechslungsgefahr hervorzurufen.

Die massgeblichen Adressaten, welche die Widerspruchsmarke aus der Werbung, aus Medienberichten oder aus eigener Erfahrung kennen, wissen, dass die Beschwerdeführerin ihre Mobil-, Smart- und Tabletphones mit dem Anfangselement "Black" und einem weiteren Worтеlement kennzeichnet. In ihrer Erinnerung sind die Mobil-, Smart- und Tabletphones der Beschwerdeführerin insbesondere als "die Telefone, die mit 'black' beginnen", gekennzeichnet. Dieses Erinnerungsbild deckt sich mit der angegriffenen Marke "Blackphone" (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"), weshalb die Gefahr besteht, dass sie dahinter wirtschaftliche Zusammenhänge 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.]").

8.

Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheid der Vorinstanz vom 28. Dezember 2016 aufzuheben, soweit er den Widerspruch Nr. 14197 betreffend alle Waren in Klasse 9 und die Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten in Klasse 38 abweist. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke für diese Waren aus dem Register zu löschen. Hinsichtlich der übrigen angefochtenen Waren

und Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 ist die Beschwerde abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend der Gewichtung der Waren "Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone" in Klasse 9 gegenüber den übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35, 38 und 42 etwa zu drei Vierteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 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. 5'700.– festzulegen. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 1'425.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 3'075.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 4'275.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

9.3 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 doppeltem Schriftenwechsel und öffentlicher Verhandlung erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– angemessen. Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschädigungen von einem Viertel und drei Vierteln werden teilweise wettgeschlagen, sodass die überwiegend unterliegende Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von zwei Vierteln, mithin Fr. 1'750.–, zu entrichten hat.

9.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu drei Vierteln 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. 600.– zu erstatten. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin in Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung zudem eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zu zahlen.

10.

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 28. Dezember 2016 wird aufgehoben und der Widerspruch Nr. 14'197 teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 668'121 für alle Waren in Klasse 9 sowie für die "Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten" in Klasse 38 aus dem Markenregister zu löschen.

2.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'700.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 1'425.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 3'075.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 4'275.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'750.– zu Lasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren Fr. 1'600.– zu erstatten.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14197; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

Versand: 12. Dezember 2018