

Abteilung II
B-7503/2006

{T 1/2}

Urteil vom 11. Mai 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

Absolute Entertainment SA, PO Box 346, BZ-Corozal Town,
vertreten durch Abrema Agence Brevets et Marques, Ganguillet et Humphrey,
avenue du Théâtre 16, 1002 Lausanne,

Beschwerdeführerin

gegen

V&S & Spirit Aktiebolag (publ), SE-11797 Stockholm,
vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, 8032 Zürich,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,



Vorinstanz

betreffend

Verfügungen vom 24.5.2006 in den Widerspruchsverfahren Nr. 8018 u. Nr. 8019 Absolut und Absolutbar / Absolute Poker sowie Nr. 8020 u. Nr. 8021 Absolut und Absolutbar / Absolute Poker.com (fig.)

Sachverhalt:

- A. Die Beschwerdegegnerin erhob mit Datum vom 4. Januar 2005 (recte: 2006) vier Widersprüche gegen zwei Marken der Beschwerdeführerin, welche am 4. Oktober 2005 publiziert worden waren:

	Widersprechende und Beschwerdegegnerin	Widerspruchsgegnerin und Beschwerdeführerin
Widerspruch Nr. 8018 (nicht angefochten)	<p>ABSOLUT</p> <p>CH 508'304</p> <p>eingetragen für:</p> <p>33 alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).</p> <p>43 Verpflegung; Beherbergung von Gästen.</p>	<p>ABSOLUTE POKER</p> <p>CH 537'936</p> <p>eingetragen für:</p> <p>41 Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de parties de poker et de tournois de poker en ligne.</p>
Widerspruch Nr. 8019 (angefochten)	<p>ABSOLUTBAR</p> <p>CH 501'560</p> <p>eingetragen für:</p> <p>35 Werbung.</p> <p>41 Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs, Betrieb eines Nachtclubs.</p> <p>43 Betrieb einer Bar.</p>	<p>ABSOLUTE POKER</p> <p>CH 537'936</p> <p>eingetragen für:</p> <p>41 Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de parties de poker et de tournois de poker en ligne.</p>
Widerspruch Nr. 8020 (nicht angefochten)	<p>ABSOLUT</p> <p>CH 508'304</p> <p>eingetragen für:</p> <p>33 alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).</p> <p>43 Verpflegung; Beherbergung von Gästen.</p>	<p>Absolute Poker.com (fig.):</p>  <p>CH 537'943</p> <p>eingetragen für:</p> <p>41 Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de parties de poker et de tournois de poker en ligne.</p>
Widerspruch Nr. 8021 (angefochten)	<p>ABSOLUTBAR</p> <p>CH 501'560</p> <p>eingetragen für:</p> <p>35 Werbung.</p> <p>41 Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs, Betrieb eines Nachtclubs.</p> <p>43 Betrieb einer Bar.</p>	<p>Absolute Poker.com (fig.)</p>  <p>CH 537'943</p> <p>eingetragen für:</p> <p>41 Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de parties de poker et de tournois de poker en ligne.</p>

- B. Am 6. Februar 2006 nahm die Beschwerdeführerin zu den Widersprüchen Stellung, wobei sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bestritt.
- C. Die Vorinstanz beendete die Widerspruchsverfahren mit zwei Verfügungen vom 24. Mai 2006, mit denen sie die beiden auf die Widerspruchsmarke ABSOLUTBAR gestützten Widersprüche guthiess und die anderen Widersprüche abwies. In der einen Verfügung wies sie Widerspruch Nr. 8018 ab und hiess sie Widerspruch Nr. 8019 gut. Die Abweisung von Widerspruch Nr. 8020 und die Gutheissung von Widerspruch Nr. 8021 waren Gegenstand der zweiten Verfügung.
- D. Mit Datum vom 23. Juni 2006 focht die Beschwerdeführerin die Entscheidung vor der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach: RKGE) an und stellte die folgenden Anträge:

in einer ersten Beschwerde:

7.1 Dossier 8018

7.1.1 Il est demandé à la Commission de constater et dire que:

en tant qu'elle concerne le dossier 8018 (CH 508 304 "Absolut" contre CH 537 936 "Absolut Poker"), la décision de l'IPI ne fait l'objet d'aucun recours, que cette décision est par conséquent finale et qu'elle est entrée en force.

7.1.2 Subsidiairement, il est demandé à la Commission de constater et dire que:

en tant qu'elle concerne le dossier 8018 (CH 508 304 "Absolut" contre 537 936 "Absolut Poker"), la décision de l'IPI est confirmée et l'opposition rejetée.

7.2 Dossier 8019

Il est demandé à la Commission de constater et dire que:

en tant qu'elle concerne le dossier 8018 (CH 508 304 "Absolut" contre 537 936 "Absolut Poker"), la décision de l'IPI est modifiée en ce sens que l'opposition est rejetée.

7.3 La Commission est également invitée à statuer sur les frais et dépens de la cause en ce qui concerne les deux instances et à porter ceux-ci à la charge de l'intimée.

7.4 Vu la complexité, vu l'imbrication de quatre dossiers, vu l'incertitude à propos de l'éventuel recours engagé par l'intimée contre des demi-décisions que la recourante ne conteste pas, la recourante se réserve expressément la faculté de modifier ultérieurement ses conclusions."

in einer zweiten Beschwerde:

7.1 Dossier 8020

7.1.1 Il est demandé à la Commission de constater et dire que:

en tant qu'elle concerne le dossier 8020 (CH 508 304 "Absolut" contre CH 537 943 "Absolut Poker.com (fig.)"), la décision de l'IPI ne fait l'objet d'aucun recours, que cette décision est par conséquent finale et qu'elle est entrée en force.

7.1.2 Subsidiairement, il est demandé à la Commission de constater et dire que:

en tant qu'elle concerne le dossier 8020 (CH 508 304 "Absolut" contre 537 943 "Absolut Poker.com (fig.)"), la décision de l'IPI est confirmée et l'opposition rejetée.

7.2 Dossier 8021

Il est demandé à la Commission de constater et dire que:

en tant qu'elle concerne le dossier 8021 (CH 501 560 "Absolutbar" contre 537 943 "Absolut Poker.com (fig.)"), la décision de l'IPI est modifiée en ce sens que l'opposition est rejetée.

7.3 La Commission est également invitée à statuer sur les frais et dépens de la cause en ce qui concerne les deux instances et à porter ceux-ci à la charge de l'intimée.

7.4 Vu la complexité, vu l'imbrication de quatre dossiers, vu l'incertitude à propos de l'éventuel recours engagé par l'intimée contre des demi-décisions que la recourante ne conteste pas, la recourante se réserve expressément la faculté de modifier ultérieurement ses conclusions."

- E. Zur Begründung der beiden Beschwerden führte die Beschwerdeführerin an, bei der im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke *Absolutbar* enthaltenen Dienstleistung "*Betrieb eines Clubs*" gehe es nicht um Clubs im Sinne von Vereinen oder Vereinigungen. Der Begriff "Betrieb" signalisiere eindeutig, dass es um den kommerziellen Betrieb von Diskotheken, Clubs und Nachtclubs gehe. Deshalb seien Pokervereine nicht vom Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke abgedeckt, zumal eigentliche Pokerclubs in der Schweiz gar nicht existierten. Unter diesem Blickwinkel bestehe keine Gleichartigkeit zwischen der Dienstleistung "*Betrieb eines Clubs*" und den von den angegriffenen Marken beanspruchten Unterhaltungsdienstleistungen. Dies gelte auch im Verhältnis zu allen anderen von der Widerspruchsmarke *Absolutbar* beanspruchten Dienstleistungen. Aufgrund des abweichenden Sinngehalts der involvierten Marken, welcher sich im Gesamteindruck dem Betrachter rasch aufdränge, sei auch keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit vorhanden.
- F. Mit einer vom 28. Juni 2006 datierenden Verfügung vereinigte die RKGE die beiden Beschwerdeverfahren.
- G. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 7. September 2006, unter Verweis auf die in den angefochtenen Verfügungen enthaltenen Begründungen, die kostenfällige Abweisung der Beschwerden.
- H. Die Beschwerdegegnerin stellte in ihrer Beschwerdeantwort vom 13. September 2006 die Anträge, die Beschwerden seien vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie begründete ihre Anträge damit, dass es unzulässig sei, irgendwelche Schlussfolgerungen über den Gehalt bzw. über die Absicht des Markenhinterlegers aus dem systematischen Zusammenhang einer Waren- und Dienstleistungsliste zu ziehen. Ausserdem sei es auch Vereinen nicht verwehrt wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Demzufolge könne unter "*Betrieb eines Clubs*" auch der "Betrieb" eines Pokerklubs verstanden werden. Darüber hinaus gäbe es zwischen dem Pokerspiel und dem Betrieb einer Bar gedankliche Verbindungen. Die Dienstleistungen seien gleichartig. Überdies sei das kennzeichnungskräftige Element *Absolut* aus der Widerspruchsmarke übernommen worden, ohne Zufügung eines eigenen kennzeichnungskräftigen Elements. Im Ergebnis sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

- I. Am 6. November 2007 publizierte die Vorinstanz auf Antrag der Beschwerdeführerin die folgende Neuformulierung des Dienstleistungsverzeichnisses der beiden angefochtenen Marken im Schweizerischen Handelsamtsblatt:
- Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de parties de poker en ligne et de tournois de poker en ligne, tous les services précités étant fournis en ligne, via un réseau informatique global "Internet" [Klasse 41].*
- J. Mit Schreiben vom 15. November 2006 überwies die RKGE das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht, welches am 15. Januar 2007 den Eingang der Beschwerde bestätigte, und verfügte, dass das Verfahren aufgrund der neu anwendbaren Verfahrensbestimmungen auf deutsch fortgesetzt werde. Mit Schreiben vom 15. Januar 2007 reichte die Beschwerdeführerin unaufgefordert Unterlagen betreffend eine Übertragung vom 29. September 2003 der Widerspruchsmarke *Absolutbar* von der ursprünglichen Hinterlegerin auf die Beschwerdegegnerin ein, die belegen sollten, dass es sich bei dieser Marke um eine rechtsmissbräuchliche Defensivmarke handle.
- K. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 VGG).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32). Es hat die vorliegenden Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 23. Juni 2006 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet.

Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde grundsätzlich legitimiert (Art. 48 VwVG). Allerdings muss die Beschwerdeführerin gemäss bundesgerichtlicher Praxis ein aktuelles und praktisches Interesse am Führen einer Beschwerde haben und überdies formell beschwert sein, damit auf ihre Beschwerden eingetreten werden kann (BGE 118 Ib 1 E 2. S. 7; BGE 121 II 359 E 1b/aa S. 362). Das Erfordernis der formellen Beschwer verlangt nicht nur die Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren, sondern setzt auch voraus, dass die beschwerdeführende Partei im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträgen ganz oder teilweise unterlegen ist. Fehlen ein praktisches, aktuelles Rechtsschutzinteresse und eine formelle Beschwer in Bezug auf einzelne in einer Beschwerde gestellte Rechtsbegehren, ist in diesem Umfang nicht auf diese einzutreten (ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGULA KIENER, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 2004, S. 105).

Die gestellten Anträge der Beschwerdeführerin sind deshalb einzeln im Hinblick auf diese Eintretensvoraussetzungen zu untersuchen. Dabei kann festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin in den Widerspruchsverfahren Nr. 8018 und 8020 vor der Vorinstanz mit ihren Anträgen auf Abweisung der Widersprüche durchgedrungen und nicht unterlegen ist. Insoweit fehlt es bei den in beiden Beschwerden jeweils als Ziff. 7.1 gestellten Anträgen am Erfordernis der formellen Beschwer. Bezüglich der jeweiligen Rechtsbegehren Ziff. 7.1.1 ist die Beschwerdeführerin auf die Möglichkeit des Einholens einer formellen Rechtskraftbescheinigung zu verweisen. In Bezug auf die in den beiden Beschwerdeschriften enthaltenen Eventualanträge Ziff. 7.1.2 mangelt es an einer verfahrensrechtlichen Grundlage zur Behandlung durch das Bundesverwaltungsgericht: Die Beschwerdeführerin erklärt in beiden Beschwerdeschriften unmissverständlich, dass die Teile der Verfügungen der Vorinstanz vom 24. Mai 2006, welche die Widerspruchsverfahren Nr. 8018 beziehungsweise Nr. 8020 betreffen, nicht Gegenstand der Beschwerden sind (Beschwerdeschriften vom 23. Juni 2006: S. 19, beziehungsweise S. 20). Aus Art. 54 VwVG in Verbindung mit Art. 37 VGG ist abzuleiten, dass die Behandlung einer Sache insoweit nicht auf das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz übergeht, als sie nicht Gegenstand einer Beschwerde bildet. Daraus wiederum folgt, dass auf die Beschwerden nur im Umfang der jeweiligen Rechtsbegehren Ziff. 7.2 bis Ziff. 7.4 einzutreten ist.

2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach dem Ähnlichkeitsgrad der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, 119 II 477 E. 2d *Radion*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elementen besteht insofern eine Wechselwirkung, als an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N. 8).

Der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit als Element der Verwechslungsgefahr sind die Einträge im Markenregister zu Grunde zu legen (BGE 119 II 473 E 2b S. 475 *Radion*), wobei die Zeichenähnlichkeit aufgrund des Gesamteindrucks, den die Zeichen hinterlassen, beurteilt werden muss (RKGE in sic! 2006 S. 478 E.4 *Hero (fig.) / Hello (fig.)*). Bei Artikeln des täglichen Bedarfs ist ein strenger Massstab anzulegen, mithin eine Verwechslungsgefahr leichter anzunehmen, da diese flüchtig, mit geringerer Aufmerksamkeit eingekauft werden (BGE II 321 E.4 S. 326 *Valser*). Auch

beim Vertrieb von Waren und/oder dem Erbringen von Dienstleistungen über das Internet ist im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr von Warenzeichen, die als Domainnamen verwendet werden, eine Besonderheit zu beachten: Wer regelmässig das Internet nutzt, ist daran gewohnt, auch geringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu schenken. Die Buchstabenfolge einer Marke muss der Internetnutzer nämlich genau in seinen Rechner eintippen, um über diese auf die Website des Berechtigten zu gelangen (BGER in sic! 2004 S. 124 E 3.3 *Yellow*).

3. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers "hergestellt" (DAVID, a.a.O., MSchG, Art. 3, N. 35). Dies setzt voraus, dass vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise in jedem Fall definiert werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 3).

In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen haben Lehre und Rechtsprechung die folgenden Grundsätze entwickelt:

- 3.1 Massgeblich ist der Registereintrag, nicht der tatsächliche Gebrauch der Marke (DAVID, a.a.O., Art. 3 N 36). Eine Einschränkung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses während des Beschwerdeverfahrens wird als Novum berücksichtigt, gegebenenfalls auch wenn sie der Beschwerdeinstanz erst nach Abschluss des Schriftenwechsels zur Kenntnis gebracht wird (Art. 12 und Art. 32 Abs. 2 VwVG).
- 3.2 Gleichartigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird. Blosser thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001 [hiernach: MARBACH, Gleichartigkeit], S. 270). Das Kriterium einer physischen Herkunft aus demselben Unternehmen tritt aufgrund der den Dienstleistungen naturgemäss fehlenden Körperlichkeit in den Hintergrund. Die Frage nach der einheitlichen Verantwortung durch den Markeninhaber hat dagegen zentrale Bedeutung. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen. Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist, als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (KASPAR LANDOLT, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90; RKGE in sic! 2000 S. 797 E. 10 *KISS / K.i.s.s.*).
- 3.3 Dienstleistungen teilen wesensbedingt das eine oder andere Element, ohne deswegen als gleichartig wahrgenommen zu werden. Hierzu gehören etwa das Element eines kundenorientierten, häufig persönlichen Umgangs

mit dem Dienstleistungsnehmer sowie der Unterhaltungsaspekt, der zahlreichen Dienstleistungen innewohnt. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung zwischen zwei Waren oder Dienstleistungen darf darum als markenrechtliche Gleichartigkeit interpretiert werden (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III Kennzeichenrecht, Basel 1996, [hiernach Kommentar MARBACH] S. 104; vgl. RKGE in sic! 2005 S. 135 E.7 *Jet Tours*).

- 3.4 Ob die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zuordnen, hängt namentlich von der Art und dem Zweck der Dienstleistungen ab (CHRISTOPH WILLI, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3, N 35). Nicht zuletzt ist der Ort entscheidend, wo die Dienstleistungen erbracht werden (RKGE in sic! 2004 S. 778 E. 5 *Yello / Yellow (fig.)*, sic! 2000 S. 797 E. 10 *KISS / K.i.s.s.*, LANDOLT, a.a.O., S. 91).
- 3.5 Dagegen ist nicht ausschlaggebend, ob die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen auf einen Tätigkeitsschwerpunkt hindeuten. Zwar ist der Schutzbereich einer Marke (unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen) auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die sie eingetragen ist ("Spezialitätsprinzip", Art. 13 Abs. 1 MSchG, vgl. LUCAS DAVID, in: ROLAND VON BÜREN / LUCAS DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts, Basel 2005, Spezialitätsprinzip, S. 307 f.). Ist eine Marke für mehrere Waren oder Dienstleistungen registriert, bilden diese aber kein zusammenhängendes Marktangebot. Um den Schutzzumfang der Marke zu bestimmen, sind die eingetragenen Waren und Dienstleistungen vielmehr je einzeln und nicht als Kontext oder thematische Beschränkung für die übrigen Einträge zu interpretieren.
- 3.6 Dies schliesst nicht aus, dass eine Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung in einem Registereintrag mit den übrigen Elementen desselben Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verglichen wird, um durch eine thematische Auslegung deren Sinn zu bestimmen, wenn die Bezeichnung mehrdeutig oder unklar ist.
4. Vorliegend werden die massgeblichen Verkehrskreise aus dem breiten Publikum gebildet. Einzige Ausnahme ist die von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung "Werbung": Werbedienstleistungen werden im Unterschied zu den übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht von Letztabnehmern (Endkonsumenten), sondern nur von Unternehmen mit eigenem Marktangebot nachgefragt.
5. Damit ist die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen zu prüfen.
- 5.1 Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte *Werbung* richtet sich an andere Abnehmerkreise (Unternehmen) als die von der angefochtenen Marke beanspruchten "*Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich Organisation und Veranstaltung von Online-Pokerparties und -turnieren über globale Com-*

puternetzwerke", die sich an Endkonsumenten richten. Aufgrund der verschiedenen Zwecke dieser Dienstleistungen wird keine einheitliche Kontrolle durch einen Markeninhaber erwartet. Insoweit besteht keine Gleichartigkeit.

- 5.2 Es sind die Dienstleistungen "*Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs, Betrieb eines Nachtclubs*" mit "*Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich Organisation und Veranstaltung von Online-Pokerparties und -turnieren über globale Computernetzwerke*" in Klasse 41 zu vergleichen. Die Indizwirkung der Zugehörigkeit zur gleichen Klasse ist schwach, da die Klasse 41 sehr breit ist.

Diskotheken und Nachtclubs unterscheiden sich von Online-Pokerparties und -turnieren sowohl durch den verschiedenen Erbringungs- beziehungsweise Austragungsort wie durch die abweichenden Kundenkreise. Eine einheitliche Kontrolle desselben Markeninhabers wird hier nicht erwartet.

"Clubs" sind in erster Linie Vereinigungen von Menschen mit gemeinsamen Interessen, also Vereine. Das aus dem Englischen stammende Wort bezeichnet zugleich die Räumlichkeit für deren Zusammenkünfte (dtv-Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, München 1997, S. 674). Diese zweite Bedeutung von "Club" mit Bezug auf Räumlichkeiten, in welchen sich Klubmitglieder treffen, hat im allgemeinen Sprachgebrauch eine Ausdehnung erfahren. Auch Räumlichkeiten mit öffentlich zugänglichen Veranstaltungen werden oft als "Club" bezeichnet, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass die personelle Zusammensetzung des Publikums, welches insgesamt höchstens lose Verbindungen pflegt, hier viel stärker variiert als im Falle von Räumlichkeiten, in denen sich eigentliche Vereinsmitglieder regelmässig treffen (Vereinslokale).

Beim Eintrag "Betrieb eines Clubs" im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke handelt es sich somit um einen mehrdeutigen Eintrag. Ein Vergleich mit den anderen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen ("*Betrieb einer Diskothek und Betrieb eines Nachtclubs*", "*Betrieb einer Bar*"), legt nahe, dass hier der Betrieb eines Clubs im Sinne eines öffentlich zugänglichen Lokals gemeint ist. Solche Clubs werden als Begegnungsstätten zum nächtlichen Ausgehen verstanden. Bei Clubs in diesem Sinne ist das Unterhaltungselement zwar ebenso wie bei Online-Pokerparties und -turnieren von zentraler Bedeutung. Allein gestützt auf diese Gemeinsamkeit lässt sich eine Dienstleistungsgleichartigkeit allerdings nicht bejahen. Der Aspekt des gesellschaftlichen Beisammenseins, der für einen öffentlichen Club aus dem Bereich Nachtleben zentral ist, findet bei online angebotenen Pokerparties und -turnieren nicht oder höchstens virtuell statt. Der Erbringungsort der Dienstleistungen ist ein gänzlich anderer, und die Zeitfenster, in welchen die Dienstleistungen nachgefragt werden, sind unterschiedlich. Art und Zweck des Clubbesuchs und des Pokerspiels via Internet sind verschieden. Deshalb geht das Publikum nicht von einer einheitlichen Kontrolle durch einen übereinstimmenden Markeninhaber aus. Auch zwischen diesen Dienstleistungen ist eine Gleichartigkeit deshalb zu verneinen.

- 5.3 Schliesslich ist der *Betrieb einer Bar* in Klasse 43 mit *Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich Organisation und Veranstaltung von Online-Pokerparties und -turnieren über globale Computernetzwerke* zu vergleichen. Auch hier unterscheiden sich die Erbringungsorte erheblich. Online-Unterhaltungsdienstleistungen schliessen die gleichzeitige Erbringung der wesentlichen Bardienstleistungen (Lieferung von Essen und Trinken, Zigaretten usw.), sogar aus. Auch die RKGE hat eine Gleichartigkeit zwischen *Unterhaltungsdienstleistungen (Musikdarbietungen)* und dem *Betrieb einer Bar* im Entscheid sic! 2004 S. 778 E. 5 *Yello* verneint. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwort, Ziff. 6) ist es nicht entscheidend, ob das Pokerspiel in der Schweiz auch in Bars gespielt wird. Selbst wenn gewisse Überschneidungen der Konsumentenkreise denkbar sind, werden diese Dienstleistungen in der Regel von verschiedenen Unternehmen erbracht (sic! 2004 S. 778 E. 5 *Yello*). Der lose thematische Zusammenhang zwischen dem Pokerspiel und Bars fällt darum nicht ins Gewicht (vgl. MARBACH, Gleichartigkeit, S. 267).

Es besteht somit keine Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken.

6. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist angesichts dieses Ergebnisses zu verneinen, ohne dass die Frage der Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und den beiden angefochtenen Marken eigens beurteilt werden muss, setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr doch ein Minimum an Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit voraus (MARBACH, Gleichartigkeit, S. 259).
7. Die Beschwerden sind aus diesen Gründen gutzuheissen, soweit auf sie eingetreten wird. Die Entscheide der Vorinstanz sind aufzuheben, soweit sie angefochten worden sind. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin teilweise kostenpflichtig, und beiden steht (unter gegenseitiger Verrechnung) ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 3 VwVG). Der Beitrag, den die Präzisierung des Dienstleistungsverzeichnis der angefochtenen Marken im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens zum Obsiegen der Beschwerdeführerin geleistet hat, ist gering, so dass eine Einschränkung der Kosten- und Entschädigungspflicht der Beschwerdegegnerin aus diesem Grund nicht angezeigt erscheint. Schon in seiner ursprünglichen Formulierung war das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angefochtenen Marke nämlich auf Online-Dienstleistungen beschränkt. Allerdings obsiegt die Beschwerdeführerin, da auf einzelne gestellte Anträge nicht einzutreten ist, nur zu rund drei Vierteln. Die Verfahrenskosten sind ihr darum zu einem Viertel aufzuerlegen.
8. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 55'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).

9. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden (weder von Seiten der Beschwerdeführerin, noch von Seiten der Beschwerdegegnerin), setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 7 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 4'000.-- (inkl. allfällige MWST) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren sowie eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin in der Höhe von Fr. 1000.-- für das Beschwerdeverfahren angemessen. Für das erstinstanzliche Verfahren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 2000.-- angemessen. Unter gegenseitiger Verrechnung dieser Ansprüche hat die Beschwerdegegnerin damit total Fr. 5'000.-- Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin zu leisten.
10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerden werden teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 bis 5 der Verfügungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Mai 2006 werden, soweit sie die Widersprüche Nr. 8019 und 8021 betreffen, aufgehoben, und die Widersprüche Nr. 8019 und Nr. 8021 werden abgewiesen. Im Übrigen wird auf die Beschwerden nicht eingetreten.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'000.-- werden zu Fr. 3'750.-- der Beschwerdegegnerin und zu Fr. 1'250.-- der Beschwerdeführerin auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.-- verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'250.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 1'600.-- zu erstatten.
4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit Fr. 5'000.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen.
5. Dieses Urteil wird eröffnet:
 - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
 - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
 - der Vorinstanz (Ref. Wspr.-Nr. 8018-8021; eingeschrieben, mit Beilagen)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Philipp J. Dannacher

Versand am: 16. Mai 2007