



Urteil vom 16. März 2018

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien

1.FM AG,
Lindenstrasse 2, 6340 Baar,
vertreten durch Fabian Wigger, Rechtsanwalt,
Weinmann Zimmerli,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

St. Galler Tagblatt AG,
Fürstenlandstrasse 122, Postfach, 9001 St. Gallen,
vertreten durch Dr. Christian Rohner, Rechtsanwalt,
Swissberg AG,
Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14914,
CH 570'394 FM1 (fig.) / CH 684'825 1.FM.

Sachverhalt:**A.**

Am 3. März 2016 wurde die Schweizer Marke Nr. 684'825 „1.FM“ der Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 38: Telekommunikation.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 570'394 „FM1 (fig.)“ mit Hinterlegungsdatum 11. Dezember 2007. Sie erhob am 31. Mai 2016 gegen obgenannte Eintragung Widerspruch und ist aktuell für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Rundfunkwerbung; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Online-, Internet- und Extranet-Diensten; Telekommunikation, nämlich Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen, digitale Ausstrahlung von Radiosendungen, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen über das Internet, Ausstrahlung von Film und Fernsehsendungen über das Internet, die mobilen Kommunikationsnetze und andere Medien, Ausstrahlung von Radioprogrammen über das Internet (Internetradio), Ausstrahlung von Rundfunksendungen im Internet, Übertragen von Radio- und Fernsehprogrammen über Satellit, Ausstrahlungsdienstleistungen und Bereitstellung des Telekommunikationszugangs zu über Video-on-Demand über das Internet bereitgestellten Video- und Audioinhalten; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich online Verbreitung und Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen, Streaming von Ton- und Bildmaterial im Internet; Telekommunikation, nämlich Ausstrahlung und Zugänglichmachen von audiovisuellen und multimedialen Inhalten über das Internet, die mobilen Kommunikationsnetze und andere Medien; Telekommunikation, nämlich Datenübertragung über das Internet, Informations- und Datenübermittlung online und über das Internet, Liefern und Übermitteln von Daten, Informationen, Bildern und Ton über globale Computernetzwerke (Internet), Sammeln und Liefern von Nachrichten und von Pressemeldungen; Telekommuni-

kation, nämlich Senden, Übermitteln und Empfang von Daten mittels Telekommunikationseinrichtungen, Radio, Funk und Satellit; Telekommunikation, nämlich Verschaffen des Zugangs zu globalen Computernetzwerken (Internet), zu Datenbanken und Websites; Telekommunikation, nämlich kostenloses Vermitteln und Vermietung von Zugriffszeit auf Datenbanken, auf Online-Zeitungen und Online-Publikationen zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet); Telekommunikation, nämlich Bereitstellung des Zugangs zum Internet und anderen Kommunikationsnetzen, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Bereitstellung eines Benutzerzugangs zu Internet-Plattformen, Bereitstellung des Zugangs zu elektronischen Informations-, Kommunikations- und Transaktionsplattformen im Internet; Telekommunikation, nämlich Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung des Zugangs zu Chat-Lines, Chat-Rooms und Foren im Internet, einschliesslich des mobilen Internets; Telekommunikation, nämlich kostenloses Vermitteln und Vermietung von Zugriffszeit auf Datenbanken, auf Online-Zeitungen und Online-Publikationen zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet); Ausstrahlung von Rundfunksendungen.

Klasse 41: Rundfunkunterhaltung; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Sie hat folgendes Aussehen:



C.

Mit Verfügung vom 2. Dezember 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke vollumfänglich. Sie führte aus, die Inversion der Zeichenelemente „FM“ und „1“ und das Hinzufügen eines Punktes genüge nicht, um einen wesentlich anderen Gesamteindruck zu schaffen, weil davon auszugehen sei, dass dem Abnehmer in der Regel eher ein verschwommenes Erinnerungsbild bleibe. Soweit die Abnehmer aufgrund der Abbildung Unterschiede erkennen wür-

den, sei aufgrund der Ähnlichkeiten der verbalen Elemente und in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit anzunehmen, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten würden. Davon sei selbst unter Berücksichtigung der tendenziell erhöhten Aufmerksamkeit bei einem Teil der Dienstleistungen auszugehen.

D.

Mit Eingabe vom 20. Januar 2017 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, der Entscheid der Vorinstanz vom 2. Dezember 2016 im Widerspruchsverfahren 14'914 sei aufzuheben, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen und die angefochtene Marke sei entsprechend der Markenmeldung einzutragen. Sie brachte im Wesentlichen vor, die Gemeinsamkeiten der konfligierenden Marken würden sich auf einen für die relevanten rundfunkspezifischen Kerndienstleistungen beschreibenden Hinweis auf die Übermittlungstechnik („FM“) und eine einstellige Zahl („1“) beschränken. Diese gemeinfreien Elemente seien nicht monopolisierbar. Zudem habe die Vorinstanz verkannt, dass der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke durch einen stilisierten einäugigen Stierkopf geprägt sei. Insgesamt sei nicht von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

E.

Mit Eingabe vom 6. Februar 2017 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Abweisung der Beschwerde.

F.

Mit Beschwerdeantwort vom 28. März 2017 beantragte die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde sowie in prozessualer Hinsicht die Durchführung einer Parteiverhandlung. Sie führte aus, die Übereinstimmung der beiden Zeichen in ihrem prägenden Bestandteil einerseits sowie die Identität der Dienstleistungen andererseits führe dazu, dass die beiden Marken vom Durchschnittskonsumenten und insbesondere vom potentiellen Abnehmer entsprechender Dienstleistungen verwechselt werden würde. Eine ausreichende Unterscheidbarkeit des jüngeren Zeichens fehle. Die Marke „1.FM“ sei in hohem Grade mit der Marke „FM1 (fig.)“ verwechselbar. Die Marke „1.FM“ sei deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen und im Register zu löschen.

G.

Mit Replik vom 9. Juni 2017 machte die Beschwerdeführerin weiterhin geltend, dass im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken bestehe.

H.

Mit Duplik vom 13. September 2017 hielt auch die Beschwerdeführerin an ihrer Argumentation fest.

I.

Mit Eingabe vom 5. Februar 2018 zog die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen öffentlichen Verhandlung aus prozessökonomischen Gründen zurück.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:

David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

2.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss/Books“; BGE 119 II 473 E. 2d „Radion/Radomat“; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 „Adwista/ad-vista [fig.]“ mit Hinweisen und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 „Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]“). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 „Efe [fig.]/Eve“; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 „Gridstream AIM/aim [fig.]“). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc „Securitas“).

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 „Plus/PlusPlus [fig.]“ mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 „Pernaton/Pernadol 400“; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 „Aromata/Aromathera“). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“ mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 „Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]“; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979 mit Hinweisen).

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 „Valser“), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgeblichen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb „Rivella“).

Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Einmal kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Verwechslung liegt auch vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr"; BGE 127 III 160 E. 2a „Securitas“; BGE 128 III 96 E. 2a „Orfina/Orfina“; Entscheid des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b „Stoxx/StockX [fig.]“).

3.

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 der zu vergleichenden Marken gleich sind. Das trifft zu, weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Die unbestrittene Identität der Dienstleistungen legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“).

4.

Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).

Die Widerspruchsmarke wendet sich für Telekommunikation in Klasse 38 mehrheitlich an ein mediengewöhntes und –konsumierendes, privates Publikum; solche Dienste werden aber auch zu geschäftlichen Zwecken

nachgefragt. Es ist anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme besagter Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteile des BVGer B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 3 „Swissix Swiss Internet Exchange [fig.]/IX SWISS“; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4.1 „Yello/Yellow Lounge“; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 „Intel Inside/Galdat inside“). Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten (Klasse 35) richten sich eher an ihrerseits am Angebotsmarkt tätige Unternehmen, weshalb von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 6 „Facebook/Stressbook“). Daneben werden die Dienstleistungen "Erziehung und Ausbildung" in Klasse 41 eher von Fachleuten erworben und deshalb mit erhöhten Marktkenntnissen und besonderer Aufmerksamkeit nachgefragt. Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und kulturelle/sportliche Aktivitäten werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit gewöhnlichen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.3 „View/Swissview [fig.]“).

5.

5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

5.2 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, das verbale Element der Widerspruchsmarke sei von der Grafik deutlich abgetrennt und werde ohne Weiteres als eigenständiges und den Gesamteindruck wesentlich prägendes Zeichenelement erkannt. Beim Zeichenvergleich könne daher auf die Gegenüberstellung der verbalen Elemente abgestellt werden. Die angefochtene Marke übernehme die verbalen Elemente „FM“ und „1“ der Widerspruchsmarke, wobei lediglich die Position der Ziffer „1“ wechsele und ihr ein Punkt nachgestellt werde. Die Bedeutung der Abkürzung „FM“ (Frequenzmodulation) werde in beiden Zeichen erkannt und weise einen direkten Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen auf (mit Ausnahme eines Teils der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen). Auch dem Element „1“ bzw. „1.“ komme im Zeichenvergleich kein derart unterschiedlicher Sinngehalt zu, als dass daraus ein wesentlich anderer Gesamteindruck entstehe. Aufgrund der Überschneidungen auf phonetischer, schriftbildlicher und semantischer Ebene sei die Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

Die Beschwerdeführerin führt aus, die Übereinstimmungen zwischen den beiden Zeichen würden sich auf den Hinweis auf die Übermittlungstechnik

und eine einstellige Zahl beschränken, mithin auf die gemeinfreien Zeichenelemente „FM“ und „1“. Der Fachbegriff „FM“ sei im Zusammenhang mit Radio für die hiesigen Konsumenten seit Jahrzehnten omnipräsent und im Kontext elektronischer Medienangebote unabhängig von der genutzten Übermittlungstechnik sehr verbreitet. Das Zeichen „FM“ werde heute allgemein als Hinweis auf elektronische Medienangebote verstanden. Zu beachten sei zudem, dass die Elemente in unterschiedlicher Art und Weise arrangiert seien. In der Widerspruchsmarke erkenne das Publikum keinen über den beschreibenden Gehalt hinausgehenden Sinn, während es in der angefochtenen Marke einen Domainnamen erkenne. Unterschiede würden auch in der Aussprache bestehen, zumal die angefochtene Marke im mündlichen Verkehr Englisch referenziert werde. Zudem würden Zahlen, die von einem Punkt gefolgt werden, vom Publikum als Ordnungszahlen aufgefasst. Die konfligierenden Marken würden sich somit klar und deutlich unterscheiden. Zudem habe es die Vorinstanz unterlassen, das graphische Element – ein Stierkopf, der durch ein Fenster blicke – zu beachten. Das Widerspruchszeichen werde entscheidend über das umfangmässig und inhaltlich dominante graphische Element geprägt. Insgesamt sei, wenn überhaupt, von einer bloss geringfügigen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

Die Beschwerdegegnerin entgegnet, im Vordergrund der Widerspruchsmarke stehe der vom separaten Bildelement klar abgegrenzte Wortbestandteil „FM1“. Akustisch mache alleine dieser Zeichenbestandteil die Kennzeichnungskraft aus. Er sei eigenständig und präge den Gesamteindruck. Das Bild habe für den Durchschnittskonsumenten keine spezielle Bedeutung. Er erkenne einfach einen Bildschirm mit einem Stier. Das Bildelement bleibe in der Erinnerung der Konsumenten nicht haften. Auch vom Sinngehalt sowie von der Optik her sei der Wortbestandteil „FM1“ das prägende Element. Beim Akronym „FM“ handle es sich nicht um eine Bezeichnung, welche typischerweise im Zusammenhang mit Rundfunk verwendet werde. Die beiden Zeichen seien offensichtlich quasi identisch. Auch werde „1.FM“ nicht als Internetseite wahrgenommen, noch werde es Englisch ausgesprochen. Der Durchschnittskonsument lasse den Punkt weg und spreche die Marke „eins-F-M“ aus. Insgesamt sei die Zeichenähnlichkeit auf phonetischer, schriftbildlicher und semantischer Ebene zu bejahen.

5.3 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Der Wortteil „FM1“ nimmt den unteren Teil des Zeichens ein, wobei die Buchstaben „FM“ dunkler ausgefüllt sind als die Zahl „1“. Den oberen Teil nimmt das graphische Element der Marke ein. Dieses ist in Bezug auf das

Wortelement leicht nach links verschoben und besteht aus einem stilisierten Stierkopf, welcher aus einem helleren Hintergrund (viereckig, konvex, abgerundete Ecken, jeweils unterschiedliche Kantenlängen) herauschaut. Beim Stierkopf fällt auf, dass dieser einäugig ist bzw. nur ein Auge ersichtlich ist.

Die angefochtene Marke besteht aus dem Wortzeichen „1.FM“.

5.4

5.4.1 Das sprachliche Element der Widerspruchsmarke besteht aus drei Zeichen, zwei Grossbuchstaben („FM“) gefolgt von einer Zahl („1“). Die angefochtene Marke besteht aus vier Zeichen. Eine Zahl („1“), gefolgt von einer Interpunktion („.“), gefolgt von zwei Grossbuchstaben („FM“). Die beiden Buchstaben der Widerspruchsmarke wurden von der angefochtenen Marke in der gleichen Reihenfolge übernommen. Die Zahl wurde ebenfalls übernommen, an den Anfang der Marke gestellt und durch einen Punkt von den zwei Buchstaben abgetrennt. Diese geringfügige Abänderung der Widerspruchsmarke kann nicht verhindern, dass die Zeichen auf der Ebene des Schriftbildes als sehr ähnlich betrachtet werden müssen.

5.4.2 Aufgrund der kurzen Zeichenfolge (nur drei Zeichen, davon zwei hintereinander folgende Konsonanten, beides Grossbuchstaben) ist klar, dass die beiden Buchstaben und die Zahl der Widerspruchsmarke einzeln ausgesprochen werden (beispielhaft auf Deutsch: „F-M-Eins“). Gleiches gilt auch für die angefochtene Marke. Durch den der Ziffer „1“ folgenden Punkt ist naheliegend, dass das Zeichen als „Erstes F-M“ oder „Eins Punkt F-M“ ausgesprochen wird. Eine englische Aussprache („one dot F-M“), wie es die Beschwerdeführerin vorbringt, liegt jedoch nicht auf der Hand, da die massgebenden Verkehrskreise die Marke nicht als Domainnamen wahrnehmen (vgl. dazu die nachfolgenden Ausführungen zum Sinngehalt). Das Zeichen „1.FM“ und das Wortelement der Widerspruchsmarke „FM1“ stehen sich somit auch in klanglicher Hinsicht sehr nahe.

5.4.3 Die lexikalische Bedeutung der beiden aufeinanderfolgenden Buchstaben „FM“ ist auf Deutsch die Abkürzung für „Frequenzmodulation“ (www.duden.de, besucht am 1.3.18); auf Französisch steht es für die englische Abkürzung von „Frequency Modulation“ mit der französischen Bedeutung „Modulation de fréquence“ (www.larousse.fr, besucht am 1.3.18); auf Italienisch bedeutet es „modulazione di frequenza“ und kommt ebenfalls als Abkürzung aus dem Englischen (www.sapere.it, besucht am

1.3.18). Eine weitere Bedeutung ist nicht ersichtlich. Im Zusammenhang mit dem Nachstellen der Ziffer „1“ oder dem Voranstellen von „1.“ ergibt sich kein neuer Sinngehalt.

Zwar ist „fm“ die länderspezifische Top-Level-Domain der Föderierten Staaten von Mikronesien, doch darf nicht davon ausgegangen werden, dass dies den massgebenden Verkehrskreisen bekannt ist. Darüber hinaus ist der Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass das angefochtene Zeichen ohne das vorgestellte „www.“ nicht als Domain erfasst wird und es im Übrigen gar nicht möglich ist, eine Second-Level-Domain, welche lediglich aus der Zahl „1“ besteht, zu registrieren (minimale Länge ist drei Zeichen: vgl. <https://www.nic.ch/de/faqs/general/#rules>, besucht am 1.3.18).

5.4.4 Neben dem Wortbestandteil enthält die Widerspruchsmarke einen Bildbestandteil. Dieser besteht aus einem dunklen, stilisierten Stierkopf vor einem helleren viereckigen Hintergrund. Der Bildbestandteil nimmt vorliegend etwas mehr als die Hälfte des Widerspruchszeichens ein und kann neben dem Wortbestandteil ohne Weiteres als mitprägender Bestandteil des Zeichens betrachtet werden, zumal der Stierkopf von einer gewissen Originalität zeugt. Das Bildelement hat jedenfalls nicht nur marginale Bedeutung (vgl. etwa die Urteile des BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 6.3 „MOTO/Motoma [fig.]“ und B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 8.1 „Capsa/CUPSY [fig.]“). Der Bildbestandteil ist in der angefochtenen Marke nicht vorhanden, was zu einer Verminderung der Zeichenähnlichkeit beiträgt.

5.5 Aufgrund der starken Übereinstimmung der angefochtenen Marke mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke auf der Ebene von Schriftbild, Klang und Sinngehalt ist trotz des mitprägenden Bildbestandteils der Widerspruchsmarke von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen.

6.

6.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).

6.2 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, „FM“ sei für die im Streit stehenden Dienstleistungen, mit Ausnahme von Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten in Klasse 35, beschreibend und die Ziffer „1“ grundsätzlich gemeinfrei. Die Verwendung von ein-

zelenen Ziffern in Kombination mit „FM“ sei jedoch nicht üblich. Der Kombination komme auch kein ohne weiteres erkennbarer Sinngehalt zu. Sie sei somit nicht direkt beschreibend. Selbst bei der Annahme eines leicht verminderten Schutzzumfanges sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Inversion der Zeichenelemente „FM“ und „1“ und das Hinzufügen eines Punktes genüge nicht, um einen wesentlich anderen Gesamteindruck zu schaffen. Die direkte Verwechselbarkeit sei deshalb zu bejahen. Ebenfalls sei anzunehmen, dass der Abnehmer in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten der verbalen Elemente sowie in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit falsche Zusammenhänge vermutet, mithin eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Beschwerdeführerin macht zur Verwechslungsgefahr geltend, die Vorinstanz habe der Widerspruchsmarke in verschiedener Hinsicht einen viel zu weiten Schutzbereich zuerkannt. Zwar gehe sie zu Recht davon aus, dass der Hinweis auf die Übermittlungstechnik („FM“) und die einstellige Zahl („1“) dem Gemeingut zugehörig seien. Die Kombination zweier gemeinfreier Zeichenelemente entrinne aber nicht automatisch der Sphäre des Gemeinguts. Vorliegend handle es sich um eine blosser Aneinanderreihung. Das Radiopublikum sei daran gewöhnt, dass Programmanbieter ihre Programme durchnummerieren. Dieses Muster sei weder originell noch wecke es bei den angesprochenen Verkehrskreisen Assoziationen, welche über den beschreibenden Gehalt hinausgingen. Zudem werde der kennzeichnungskräftige grafische Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Vorinstanz weitgehend ausgeblendet. Dies führe zu einer fehlerhaften Bestimmung des Schutzbereiches. Die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Unterlagen zum Thema der Bekanntheit würden allerhöchstens eine gewisse lokale, strikt auf die Ostschweiz begrenzte Bekanntheit des Sendernamens (nicht des hier relevanten Senderlogos) belegen. Das dominierende Zeichenelement (der Stierkopf) habe in der angefochtenen Marke keine Entsprechung, weshalb davon ausgegangen werden könne, dass das relevante Publikum die Zeichen problemlos unterscheiden könne. Es bestehe weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Die Beschwerdegegnerin führt diesbezüglich aus, das Zeichenelement „FM“ sei nicht beschreibend und „FM1“ originär kennzeichnungskräftig, weshalb zumindest ein normaler Schutzbereich vorliege. Aufgrund der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz und insbesondere in der Ostschweiz rechtfertige es sich im vorliegenden Fall sogar von einem erweiterten Schutzzumfang auszugehen. Die Kombination der Zahl „1“ mit

dem Wort „FM“ sei für keine Dienstleistung beschreibend, weshalb sie ohne Weiteres für alle Arten von Dienstleistungen monopolisiert werden könne. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung falle der Bildbestandteil nicht derart ins Gewicht, dass die Inversion des Zeichenbestandteils „FM1“ in die Wortmarke „1.FM“ aus markenrechtlicher Sicht geduldet werden müsse. Die Übereinstimmung der beiden Zeichen in ihrem prägenden Bestandteil einerseits und die Identität der Dienstleistungen andererseits führe dazu, dass die beiden Marken vom Durchschnittskonsumenten und von potentiellen Abnehmern verwechselt werden könnten. Es liege sowohl eine mittelbare als auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor.

6.3 Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“). Wie die lexikalische Bedeutung des Zeichenbestandteiles „FM“ der Widerspruchsmarke nahe legt, verbindet man die Abkürzung in allen drei Landesteilen der Schweiz ohne Weiteres mit dem Rundfunk. Zwar dürfte dem massgebenden Publikum nicht ausnahmslos bekannt sein, dass die zwei Buchstaben für die Abkürzung von Frequenzmodulation stehen; der Begriff wird aber ohne weitere Gedankenverbindung mit dem Radio assoziiert. Daran ändert auch das Hinzufügen der Ziffer „1“ nichts. So ist es, wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, im Rundfunkbereich üblich, den Sendernamen mit einer Zahl zu ergänzen. Der Zeichenbestandteil „FM1“ weist demnach einen hinreichend engen Sachzusammenhang auf, der es den massgebenden Verkehrskreisen ohne besonderen Aufwand an Gedanken und Fantasie erlaubt, im Zeichenbestandteil einen beschreibenden Hinweis auf die von beiden Parteien beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 38 (Telekommunikation) zu erkennen. Für diese Dienstleistungen hat der Zeichenbestandteil nur eine geringe Kennzeichnungskraft und damit einen verminderten Schutzzumfang. In Bezug auf die Telekommunikations-Dienstleistungen bezieht die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft fast ausschliesslich aus dem Bildelement. Was die in den Klassen 35 und 41 beanspruchten Dienstleistungen angeht, kann weder vom Wortbestandteil noch vom Bildelement eine einfache gedankliche Verbindung zu den Dienstleistungen hergestellt werden. Das Zeichen kann daher in seiner Gesamtheit nicht als beschreibend für die erwähnten Dienstleistungen angesehen werden, weshalb ihm diesbezüglich eine normale Kennzeichnungskraft zukommt.

6.4 Die Beschwerdegegnerin macht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund einer hohen Bekanntheit der Marke geltend. Sie reicht hierzu zahlreiche Belege ins Recht, unter anderem eine Studie aus dem Jahr

2013, welche die angebliche Bekanntheit der Marke zeige. Zudem macht die Beschwerdegegnerin das Vorliegen einer Serienmarke geltend.

Das Vorliegen einer Serienmarke kann schon deshalb ausgeschlossen werden, weil die von der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort aufgeführten Logos der Internetradios, welche sie betreibt, in der Schweiz nicht als Marken eingetragen sind. Daraus kann sie keine erhöhte Bekanntheit ableiten. Aus dem Dokument „FM1 Mapping 2013“ (Beilage 62 zur Beschwerdeantwort) kann sie ebenfalls keine erhöhte Bekanntheit ihres Zeichens herleiten. Offensichtlich handelt es sich um eine telefonische Befragung, sodass nicht davon auszugehen ist, dass die Befragten nach der Bekanntheit der vorliegenden Wort-/Bildmarke gefragt wurden, sondern nach der Bekanntheit des Radiosenders „FM1“, was nichts über die vorliegende Registereintragung der Marke aussagt. Ausserdem wurde die Umfrage lediglich in der Ostschweiz und der Stadt St. Gallen durchgeführt. Für das Vorliegen einer erhöhten Bekanntheit der Marke und damit einer erhöhten Kennzeichnungskraft ist jedoch die Bekanntheit im massgebenden geographischen Gebiet, für das die ältere Marke Schutz beansprucht, also vorliegend die Schweiz, relevant (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 107). Eine Bekanntheit in der ganzen Schweiz, also auch in der Romandie und dem Tessin, ist aufgrund der Beweismittel nicht belegt. Die zahlreichen weiteren Beweisanträge der Beschwerdegegnerin sind in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen.

6.5 Das Entstehen einer Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Gesamtbetrachtung. Die Dienstleistungen sind identisch, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab gilt (vgl. E. 3). Die Zeichen sind sich im Wortelement sehr ähnlich, jedoch darf das Bildelement der Widerspruchsmarke bei der Zeichenähnlichkeit nicht ausser Acht gelassen werden, zumal es sich um einen prägenden Zeichenbestandteil handelt (vgl. E. 5). In Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 38 (Telekommunikation) bezieht die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft aus dem Bildelement und nicht aus dem Wortelement, bei welchem eine Zeichenähnlichkeit mit der angefochtenen Marke festgestellt wurde. In Bezug auf die Dienstleistungen in den Klassen 35 und 41 bezieht die Marke der Beschwerdegegnerin ihre Kennzeichnungskraft sowohl aus dem Wort- als auch aus dem Bildelement, so dass hier von einem normalen Schutzzumfang auszugehen ist.

Eine Verwechslungsgefahr für die in Klasse 38 eingetragenen Dienstleistungen (Telekommunikation) ist zu verneinen. Trotz des strengen Massstabes aufgrund der Dienstleistungsidentität führen der schwache Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, die leicht erhöhte Aufmerksamkeit der Abnehmer sowie die Kennzeichnungskraft des Bildelements der Widerspruchsmarke dazu, dass die beiden im Streit liegenden Zeichen weder unmittelbar noch mittelbar verwechselbar sind.

Eine Verwechslungsgefahr für die in den Klassen 35 und 41 eingetragenen Dienstleistungen ist hingegen zu bejahen. In Anbetracht des strengen Beurteilungsmassstabes, des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und der starken Ähnlichkeit des kennzeichnungskräftigen Wortelements sind die Widerspruchsmarke und das angefochtenen Zeichen für die relevanten Verkehrskreise verwechselbar.

7.

Zusammenfassend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung vom 2. Dezember 2016 ist in Ziffern 1 und 2 insoweit aufzuheben, als sie den Widerspruch der Beschwerdegegnerin vollständig gutheisst und die Eintragung der angefochtenen Marke auch bezüglich der Telekommunikations-Dienstleistungen in Klasse 38 widerruft. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin zu zwei Dritteln und ist in diesem Verhältnis kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.2 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 „Tur-

binenfuss“). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. In Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfaktoren sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf insgesamt Fr. 4'500.– festzulegen. Der auf die Beschwerdeführerin entfallende Anteil von Fr. 3'000.– ist dem Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– zu entnehmen und der überschüssige Kostenvorschussanteil von Fr. 1'500.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von Fr. 1'500.– innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

8.3 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 4 VGKE). Da die Rechtsvertreter keine Kostennoten eingereicht haben, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschädigungen von zwei Dritteln und einem Drittel werden teilweise wettgeschlagen, sodass die zu zwei Dritteln unterliegende Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu einem Drittel zu zahlen hat. Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist dieser Betrag auf Fr. 1'500.– festzusetzen.

8.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu einem Drittel obsiegend zu gelten. In Aufhebung von Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'200.– (Parteientschädigung und Widerspruchsgebühr) zu erstatten.

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung vom 2. Dezember 2016 werden aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Schweizer Marke Nr. 684'825 „1.FM“ für die Dienstleistungen "Telekommunikation" in Klasse 38 Schutz zu gewähren. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 4'500.– festgelegt.

3.

Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Der Betrag von Fr. 1'500.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdegegnerin werden Verfahrenskosten von Fr. 1'500.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

5.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.– zu Lasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

6.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren Fr. 1'200.– zu erstatten.

7.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein sowie Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14914; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

Versand: 20. März 2018