

4. Kennzeichenrecht/Droit des signes distinctifs

4.1 Marken/Marques

«ups (fig.) / Urs»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 28. August 2006

MSchG 3 I c. Bei der Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist anhand der konkreten Umstände zu prüfen, ob die parallele Verwendung identischer oder ähnlicher Zeichen die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigen könnte, wobei die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse der Nizzaer Klassifikation bloss ein Indiz bildet (E. 5).

MSchG 3 I c. Werden Dienstleistungen in der Regel von anderen Anbietern erbracht, dienen sie zudem einem anderen Zweck und erfordern sie anderes Fachwissen und Know-how (hier: wissenschaftliche und industrielle Forschung einerseits und Planung im Bereich des Ingenieur- und Architekturwesens andererseits), sind sie nicht gleichartig (E. 6-9).

LPM 3 I c. Pour juger de la similitude des produits et services, il y a lieu d'examiner sur la base des faits concrets si l'usage parallèle de signes identiques ou similaires peut porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. A cet égard, l'appartenance à la même classe selon la classification de Nice ne constitue qu'un indice (consid. 5).

LPM 3 I c. Les services ne sont pas similaires lorsqu'ils sont fournis en règle générale par des prestataires distincts et qu'ils poursuivent par ailleurs d'autres buts et exigent des connaissances spécifiques et un savoir-faire différents (en l'espèce: recherche scientifique et industrielle d'une part et planification dans le domaine de l'ingénierie et de l'architecture d'autre part) (consid. 6-9).

Gutheissung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. MA-WI 15/05

United Parcel Service of America, Inc., die Inhaberin der u.a. für wissenschaftliche und industrielle Forschung in der Klasse 42 eingetragenen Marke CH 514 336 «ups (fig.)», erhob erfolgreich Widerspruch gegen die für «services de construction et supervision (direction) de travaux de construction» der Klasse 37 sowie für «services d'analyse et de conception en matière d'ingénierie et d'architecture» der Klasse 42 eingetragene Marke CH 515 625 «Urs». Die Inhaberin der jüngeren Marke erhob dagegen Beschwerde und formulierte das Dienstleistungsverzeichnis für Dienstleistungen der Klasse 42 neu als «services de planification en matière d'ingénierie et d'architecture».

Aus den Erwägungen:

5. Die Tatsache, dass beide Parteien Dienstleistungen in Klasse 42 beanspruchen, reicht für sich alleine nicht aus, um deren Gleichartigkeit zu bejahen, weil die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse der Nizzaer Klassifikation bloss ein Indiz hierfür bildet (BGE 96 II 260). Vielmehr ist jeweils anhand der konkreten Umstände zu prüfen, ob die beanspruchten Dienstleistungen aus der Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind. Waren und Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn das angesprochene Publikum auf den Gedanken kommen kann, die mit identischen oder ähnlichen Marken versehenen Waren bzw. angebotenen Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 3 N 35). Nach Marbach ist letztlich immer die Frage ausschlaggebend, ob das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird (E. Marbach, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 2001, 268). Bei

der Bestimmung der Gleichartigkeit ist auf die Unterscheidungsfunktion der Marke abzustellen. Auf Gleichartigkeit ist dann zu schliessen, wenn befürchtet werden muss, bei paralleler Verwendung identischer oder ähnlicher Zeichen könnte die Unterscheidungskraft der prioritätsälteren Marke aufgrund sachlicher, struktureller oder konzeptioneller Überschneidungen der beiden Angebote beeinträchtigt werden (E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 107; Ch. Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 3 N 34). Dabei ist den branchenüblichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Zu berücksichtigen ist insbesondere auch die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Marbach, Gleichartigkeit, 262 ff.; Willi, MSchG 3 N 40). Stets sind die massgeblichen Zusammenhänge nach der Vorstellung der in Frage kommenden Abnehmer zu berücksichtigen.

6. Die Beschwerdeführerin beansprucht aufgrund der geänderten Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses in Klasse 42 «Planungsdienstleistungen im Bereich des Ingenieur- und Architekturwesens». Diese Dienstleistungen werden in der Regel von Ingenieur- und Architekturbüros angeboten. Demgegenüber wird die von der Beschwerdegegnerin in Klasse 42 beanspruchte «wissenschaftliche und industrielle Forschung» von Wissenschaftlern oder Forschern in Forschungsinstituten, -labors oder -anstalten erbracht.

7. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, dienen die zu vergleichenden Dienstleistungen einem unterschiedlichen Zweck. Bei der Forschung steht die systematische oder auch zufällige Suche nach neuen, allgemein anwendbaren Erkenntnissen im Vordergrund. Die Forschung wird regelmässig in wissenschaftlichen Disziplinen betrieben. Demgegenüber geht es bei der Planung im Bereich Architektur und Ingenieurwesen darum, Projekte unter Berücksichtigung der relevanten baulichen, ökologischen, finanziellen und rechtlichen Aspekte zu organisieren. Solche Dienstleistungen werden von Bauunternehmern oder Bauherren für ein ganz bestimmtes Bauvorhaben in Anspruch genommen. Demgegenüber werden Dienstleistungen im Bereich der industriellen und wissenschaftlichen Forschung nicht notwendig im Zusammenhang mit einem bestimmten Bauvorhaben erbracht. Hier können die unterschiedlichsten Auftraggeber mit den unterschiedlichsten Wünschen und Bedürfnissen Bezüger solcher Dienstleistungen sein.

8. Keine Berührungspunkte bestehen auch hinsichtlich des für die Erbringung der jeweiligen Dienstleistung erforderlichen Fachwissens und Know-hows. Planungsarbeiten im Bereich des Ingenieur- und Architekturwesens werden von Architekten, Ingenieur- und Bauunternehmen erbracht. Die industrielle und wissenschaftliche Forschung geschieht in Labors, Instituten etc., die Fachpersonal aus den Bereichen Chemie, Physik, Biochemie, Biotechnologie usw. beschäftigen. Daraus geht hervor, dass die Dienstleistungen von Berufsangehörigen unterschiedlicher Berufskategorien erbracht werden und unterschiedliches Fachwissen und Know-how erfordern.

9. Infolgedessen fehlt es an der Gleichartigkeit zwischen den streitigen Dienstleistungen in der Klasse 42, weshalb die Beschwerde gutzuheissen ist. Bei diesem Befund erübrigt es sich, die Frage der Zeichenähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken zu untersuchen.

[...]

DI