



Urteil vom 24. Mai 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Laura Massei.

Parteien

SJA Holding AG,
Alte Jonastrasse 23, 8640 Rapperswil SG,
vertreten durch Dr. Robert Flury, Rechtsanwalt,
freigutpartners IP Law Firm,
Gämsenstrasse 3, 8006 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

TX Group AG,
Werdstrasse 21, 8004 Zürich,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101'651
CH 745'630 TX group (fig.) / CH 749'480 TX GROUP AG.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 749'480 "TX GROUP AG" (nachfolgend: angefochtene Marke), die am 13. Juli 2020 auf der Datenbank Swisreg veröffentlicht wurde und für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36, 37 und 42 eingetragen ist, darunter insbesondere für die Dienstleistungen:

Klasse 36

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

B.

Gegen diesen Eintrag erhob die Beschwerdegegnerin am 28. September 2020 Widerspruch und beantragte dessen vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 745630 "TX group (fig.)" (nachfolgend: Widerspruchsmarke):



Die Widerspruchsmarke ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 40, 41 und 42 eingetragen, darunter für die Dienstleistungen:

Klasse 35

Zusammenstellen von Daten in elektronischen Datenbanken; Werbung, einschliesslich Vermitteln von Inseraten, insbesondere über globale/universale Telekommunikationssysteme; Publikation von Inseraten (zu Werbezwecken) via Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere über globale/universale Telekommunikationssysteme; Zurverfügungstellen von Werbeplätzen im Internet sowie in Druckmedien; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräusserung von Waren; Marketing; Durchführung von Auktionen, insbesondere via Telekommunikationssysteme; Wartung von Datenbanken, nämlich Aktualisieren des Inhalts; Versandwerbung; Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen zu kommerziellen Zwecken; Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, insbesondere Dienstleistungen betreffend Produktinformation in Sachen elektronische Ton- und/oder Bildträger sowie betreffend Waren eines

Verlagshauses zu Werbe- und Verkaufszwecken; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerke zu Werbe- und Verkaufszwecken; Detailhandel mit Waren einer Phonotheek, einer Videothek sowie eines Verlagshauses; Detailhandel eines Versandhauses; Präsentation und Zusammenstellen verschiedener Waren- und Dienstleistungsangebote via globale elektronische Computernetzwerke (Internet) um den Verbrauchern die Ansicht, den Vergleich und den Erwerb dieser Waren und Dienstleistungen zu erleichtern; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Marktforschung und -analyse; online Bereitstellung von Informationen und Daten via globale elektronische Computernetzwerke (Internet) über die Selektion von Waren und Dienstleistungen aller Art; Online Preisvergleichsdienste für Waren und Dienstleistungen aller Art; Vergleich von betrieblichen Abläufen (Benchmarking) aller Art; Zurverfügungstellen von Informationen und Daten aller Art zur online Preis- und Wertberechnung für Waren und Dienstleistungen aller Art; Zurverfügungstellen von Informationen und Daten aller Art im Versicherungs-, Finanz-, Geldgeschäfts- und Immobilienbereich via Telekommunikationsnetzwerk (Internet) zum Vergleich zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen in diesen Bereichen.

C.

Mit Schreiben vom 26. Februar 2021 reichte die Beschwerdegegnerin eine Stellungnahme ein. Die Vorinstanz schloss die Verfahrensinstruktion daraufhin ab.

D.

Mit Entscheid vom 23. Juni 2021 hiess die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 101651 teilweise gut (Ziff. 1 des Dispositivs) und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für einen Teil der Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16 und 42 sowie für alle Dienstleistungen in den Klassen 35 und 36 (Ziff. 2 des Dispositivs). Sie kam zum Schluss, aufgrund der Beanspruchung der Vergleichszeichen für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen halte die angefochtene Marke den geforderten Zeichenabstand nicht ein. Die Verwechslungsgefahr sei zu bejahen, auch wenn eine erhöhte Aufmerksamkeit der Abnehmer angenommen werde und sich die Zeichen unterscheiden, indem die angefochtene Marke das grafische Element der Widerspruchsmarke nicht übernimmt sowie mit dem Zusatz "AG" ergänzt wird.

E.

Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin am

26. August 2021 teilweise Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtbegehren:

1. Es sei Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. Juni 2021 aufzuheben, insofern der Widerspruch bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 36 («Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen») gutgeheissen wurde;
2. Es sei der Widerspruch bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 36 («Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen») abzuweisen;
3. Die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen und die Verfahrenskosten seien vollständig der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Sie führt insbesondere aus, die Dienstleistungen der Klasse 36 der angefochtenen Marke seien, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, nicht gleichartig mit der beanspruchten Dienstleistung *"Zurverfügungstellen von Informationen und Daten aller Art im Versicherungs-, Finanz-, Geldgeschäfts- und Immobilienbereich via Telekommunikationsnetzwerk [Internet] zum Vergleich zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen in diesen Bereichen"* (Klasse 35) der Widerspruchsmarke. Darüber hinaus bestehe aufgrund der grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke und der Gemeinfreiheit des Zeichens auch keine Verwechslungsgefahr.

F.

Die Vorinstanz reichte am 1. Oktober 2021 einen Verzicht auf die Vernehmung ein mit dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde.

G.

Die Beschwerdegegnerin reichte am 6. Oktober 2021 innert Frist die Beschwerdeantwort ein. Darin hielt sie u.a. fest, die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 der angefochtenen Marke seien gleichartig mit jenen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke und die Zeichen seien ähnlich. Die Beschwerdeführerin liess sich im Folgenden nicht mehr vernehmen.

H.

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

I.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann der Eintragung einer jüngeren Marke widersprechen, 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 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N 154).

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister beurteilt (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 5.1 "Stingray/Roamer Stingray",

B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Urteil des BGer 4A_257/2014 E. 4.4 "Arthur's/Les Théâtrales de Swiss Arthur Prod"; Urteil des BVGer B-380/2020 vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/Comfy; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 317 ff.; STÄDELI BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O. Art. 3 N 145 ff.). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch teilen Dienstleistungen wesensbedingt das eine oder andere Element, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Zentrale Bedeutung hat dagegen der Eindruck nach der einheitlichen Verantwortung durch den Markeninhaber. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 4.1 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]"; B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3.2 "Absolut/Absolute Poker"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 327; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O. Art. 3 N 146). Sind die Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen des Nizza-Abkommens eingeteilt, kann dies eine Ungleichartigkeit zwar indizieren, nicht aber ausschliessen (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 798 ff.; Urteile des BVGer B-5739/2017 vom 8. Oktober 2019 E. 4.2 "Area International/Areamoney [fig.]"; B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E 5.2 "Pallas/Pallas Seminare (fig.)").

2.3

2.3.1 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 41). Einschlägig hierfür ist 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.]"; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Ihr Gesamteindruck wird in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt; gemeinfreie Elemente spielen eine untergeordnete Rolle (JOLLER, a.a.O. Art. 3, N 129). Bei der Übernahme einer älteren Marke oder dessen

prägenden Hauptbestandteils in eine Jüngere sind die Zeichen in der Regel ähnlich. Demgegenüber wird eine Zeichenähnlichkeit verneint, wenn der übernommene Hauptbestandteil derart mit der neuen Marke verschmilzt, dass er seine Individualität verliert (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011, E. 5.1 "CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]" ; JOLLER, a.a.O. Art. 3, N 127 f.).

2.3.2 Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und, wenn er den angesprochenen Verkehrskreisen verständlich ist, der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 "BB [fig.]/BB [fig.]" ; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zeichenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "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"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke bestehen.

2.4

2.4.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auch der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, bzw. ihre Kennzeichnungskraft von Belang. (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/Plus-Plus [fig.]"). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 282 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres Äusseren oder ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" ; MARBACH, a.a.O., Rz. 979).

2.4.2 Bei kombinierten Wortbildmarken sind die Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Prägende Wort- oder Bildelemente sind im Gesamteindruck ausschlaggebend, kennzeichnungsschwache fallen weniger ins Gewicht, wobei charakteristische Wort- und Bildelemente den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen können (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.]").

2.4.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 26 f.).

3.

Ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Wer im Internet Informationen und Daten zum Vergleich von Waren und Dienstleistungen im Versicherungs-, Finanz-, Geldgeschäfts- und Immobilienbereich zur Verfügung stellt, richtet sich vornehmlich an das breite Publikum. Die im Internet zur Verfügung gestellten Informationen über Dienstleistungen, welche alltäglichen Bedürfnisse abdecken (z.B. Hausratsversicherungen, Vorsorgelösungen oder Hypotheken), sollen nicht nur Fachpersonen, sondern gerade Konsumierenden einen griffigen Überblick ermöglichen. Aber auch wenn sich die Dienstleistung an das breite Publikum richtet, begegnen die Abnehmer, wie die Vorinstanz richtig ausführte, dieser mit einer erhöhten Aufmerksamkeit. Im Versicherungs-, Finanz-, Geldgeschäfts- und Immobilienbereich überprüfen die Konsumierenden praxisgemäss regelmässig Kosten und Nutzen der Vertragsverhältnisse (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.2 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]") und dem Abschluss entsprechender Verträge geht in der Regel eine sorgfältige Abklärung unterschiedlicher Kriterien voraus. Im Rahmen dieser aufmerksamen Abklärung werden die im Internet zur Verfügung gestellten Informationen zum Vergleich der verschiedenen Produkte herangezogen. Entsprechend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.

4.

Zu prüfen ist sodann die Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Vorliegend ist strittig, ob die Dienstleistungen "*Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen*" (Klasse 36)

und die Dienstleistung "*Zurverfügungstellen von Informationen und Daten aller Art im Versicherungs-, Finanz-, Geldgeschäfts- und Immobilienbereich via Telekommunikationsnetzwerk (Internet) zum Vergleich zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen in diesen Bereichen*" (Klasse 35) gleichartig sind.

4.1 Das Bundesverwaltungsgericht und die Rekurskommission für geistiges Eigentum als Vorgängerorganisation haben in mehreren Entscheiden die Gleichartigkeit bestimmter Beratungsdienstleistungen der Klassen 35 und 36 bejaht, da sie sich thematisch überschneiden und ähnlichen Bedürfnissen dienen. Z.B. eine Tendenz zur Beratung "aus einer Hand" bzw. "Allfinanzberatung" in Finanz- und Versicherungsangelegenheiten boten die Grundlage dafür (vgl. RKGE in sic! 2000, S. 799 E. 10 "Kiss/K.i.s.s"; RKGE in sic! 2005, S. 749 E. 5 "Zurich Private Bank/First Zurich Private Bank [fig.>"; Urteile des BVGer B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009, E. 4.5.2 "Etavis/Estavis I"; B-5739/2017 vom 8. Oktober 2019, E. 4.2 "Area International/AreaMoney [fig.]").

Die Rekurskommission befand im Entscheid "*arc All risk Consulting [fig.]/Arcstar [fig.]*" die Dienstleistung "*Beratung bezüglich Versicherungswesen und Vermittlung von Versicherungen, (...); finanzielle Beratung und Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds*" (Klasse 36) als gleichartig mit dem "*Zurverfügungstellen von Informationen im Zusammenhang mit der Aktien-, Finanz- und Auslandswechsellage, Immobilien und Versicherungen*" (ebenfalls Klasse 36; RKGE in sic! 2002, S. 529 E. 4). Sie führte aus, im Banken-, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen würden Beratungsdienstleistungen nicht nur im traditionellen Sinne, sondern auch via Informationen im Internet erbracht (RKGE in sic! 2002, S. 529 E. 4 "*arc All risk Consulting [fig.]/Arcstar [fig.]*").

4.2 Beratungsdienstleistungen per Internet sind für Dienstleistungen in den Bereichen Banken-, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen mittlerweile branchentypisch und keine "Nebendienstleistungen", wie die Beschwerdeführerin vorträgt. Es ist dabei üblich, Information zum Vergleich von Produkten zur Verfügung zu stellen. Unter anderem bieten Unternehmen wie Banken oder Versicherungen, die in diesen Bereichen Beratungsdienstleistungen anbieten, online-Funktionen an, durch die Abnehmer Produkte wie Hypothekarmodelle, Prämien oder Vorsorgelösungen vergleichen können. Folglich gehört die Dienstleistung "*Zurverfügungstellen von Informationen und Daten aller Art im Versicherungs-, Finanz-, Geldge-*

schäfts- und Immobilienbereich via Telekommunikationsnetzwerk (Internet) zum Vergleich zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen in diesen Bereichen" zu den Beratungsdienstleistungen der in diesen Branchen tätigen Unternehmen. Auch wenn daneben Anbieter bestehen, die ausschliesslich Information vermitteln und keine andere Beratungsdienstleistung in diesen Bereichen anbieten, wird das Zurverfügungstellen von Informationen zum Vergleich von Produkten als einheitliches Leistungspaket mit anderen branchentypischen Beratungsdienstleistungen und z.B. der Vertragsausarbeitung wahrgenommen und kann angenommen werden, solche Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen. Von einer Hilfsdienstleistung zum Detailhandel, wie die Beschwerdeführerin solche Kostenvergleiche qualifizieren möchte, kann in diesen Fällen keine Rede sein.

Dass die Dienstleistungen in verschiedenen Klassen aufgeführt sind, steht dem nicht entgegen (vgl. E. 2.2). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist die Gleichartigkeit auch nicht zu verneinen, weil die jüngere Marke die Eintragung für sog. Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation beansprucht und die Widerspruchsmarke nicht (Beschwerde, Rz. 25; vgl. z.B. Gleichartigkeit zwischen Kontrastmittel als Unterbegriff und Arzneimitteln: Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 3.4.2 "Gadovist/Gadogita").

4.3 Im Ergebnis hat die Vorinstanz die Dienstleistungsgleichartigkeit zu recht bejaht.

5.

Zu prüfen sind weiter die Ähnlichkeit der Zeichen und gestützt darauf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

5.1 Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit auf optischer, phonetischer sowie sinngeltlicher Ebene. Trotz der Unterscheide in der grafischen Gestaltung der Buchstaben "T" und "X" und des zusätzlichen Elementes "AG" der angefochtenen Marke sei aufgrund der Übereinstimmung im Element "Group" von einer schwachen Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen. Die Zeichen seien auch auf klangbildlicher und sinngeltlicher Ebene ähnlich, da das Element "AG" als unwesentlicher Bestandteil gelte und "TX" keine Assoziation hervorrufe (Verfügung Rz. 4, 5, und 8). Die Beschwerdeführerin bestreitet demgegenüber eine Zeichenähnlichkeit mit der Begründung, das erste Zeichenelement der Widerspruchsmarke werde nicht als Buchstabe "T", sondern "P" gelesen, was durch einen Querbalken

und vorgelagertes Quadrätchen mittig des senkrechten Balkens nahegelegt werde (Beschwerde Rz.10 f). Im Übrigen wäre "TX" als Abkürzung für den Bundesstaat Texas als geografische Angabe schwach bzw. gemeinfrei (Beschwerde Rz. 13 f.). Die Beschwerdegegnerin unterstützt die Ansicht der Vorinstanz und bestreitet u.a. mit dem Hinweis auf ihren Firmennamen "TX Group AG", dass es sich bei der Widerspruchsmarke um die Kombination "PX" handle (Beschwerdeantwort Rz. 6 f.).

5.2 Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke. Sie besteht aus der fett gedruckten Buchstabenkombination "TX" am Anfang, gefolgt von dem nach unten versetzten, in kleinerer Schrift gehaltenen fünfbuchstabigen Wort "group". Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke. Sie beginnt mit der Kombination der zwei Buchstaben "TX", enthält mittig das fünfbuchstabige Wort "Group" und endet mit der Buchstabenkombination "AG".

Die angefochtene Marke übernimmt somit die Buchstabenkombination "TX" und das Wort "group", wobei dieses im Unterschied zur Widerspruchsmarke mit einem Grossbuchstaben beginnt ("Group"). Die Ergänzung mit der Buchstabenkombination "AG" findet sich demgegenüber nur bei der angefochtenen Marke. Hinsichtlich der Buchstabenkombination "TX" weichen die Marken voneinander ab, indem die Buchstabenkombination bei der Widerspruchsmarke durch fette Schrift und stilisierte weisse Rechtecken in auffälliger Weise grafisch hervorgehoben wird. Trotz der grafischen Elemente wird "TX" in erster Linie als Buchstabenkombination wahrgenommen. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, wonach das Zeichenelement "T" ein "P" darstellen würde, ist nicht zu folgen. Insbesondere weil das linke Drittel des Querbalkens über den senkrechten Balken hinausragt, wird das Zeichenelement nicht als "P" gelesen.

5.3 Die grafischen Elemente in der Widerspruchsmarke mit der Hervorhebung der Buchstabenkombination "TX" durch stilisierte weisse Rechtecken sind zwar auffällig und prägen daher den visuellen Gesamteindruck. Jedoch ist die Wahrnehmung der beiden Marken trotzdem ähnlich. Nicht nur wird die Buchstabenkombination "TX" übernommen, sondern auch das Wort "group", wobei der Umstand, dass dieses bei der angefochtenen Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke mit einem Grossbuchstaben beginnt ("Group"), als Detail vernachlässigbar ist. Der Zusatz "AG" der angefochtenen Marke hat zudem nur geringen Einfluss auf den Gesamteindruck. Insgesamt ist somit auf schriftlicher Ebene die Zeichenähnlichkeit

zu bejahen. Gleiches gilt hinsichtlich der klanglichen Ebene, da, der Vorinstanz zustimmend, durch den Zusatz "AG" der übernommene Hauptbestandteil der Marke "te-iks-gruup" nicht an seiner Individualität verliert.

5.4 Hinsichtlich des Sinngehaltes werden nebst Wörtern einer schweizerischen Landessprache auch solche auf Englisch vom Verkehr erkannt, soweit sie zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 "e [fig.]/pick e bike [fig]"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 "Stingray/Roamer Stingray"). Wie die Vorinstanz richtigerweise feststellte, ruft "TX" bei den Abnehmern keine Assoziation mit dem Bundesstaat Texas hervor, da es sich dabei um eine Abkürzung eines geografisch weit entfernten Ortes handelt, welche weder in der üblichen Medienberichterstattung noch Ausbildungsgängen eine Rolle spielt. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, "TX" sei als Abkürzung des Bundesstaats Texas gemeinfrei, ist demnach nicht zu folgen. Demgegenüber ist das zum Grundwortschatz gehörende Wort "group" als englisches Wort für "Konzern" (vgl. den entsprechenden Eintrag zu "group" in "PONS Basiswörterbuch Schule Englisch") sowie "AG" als Abkürzung für Aktiengesellschaft (vgl. WAHRIG-BURFEIND RENATE, Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. Gütersloh/München 2011) den Abnehmern durchaus bekannt. Durch den gemeinfreien Zusatz "AG" kommt der angefochtenen Marke jedoch der Vorinstanz zustimmend kein unterschiedlicher Sinngehalt zu.

5.5 Im Ergebnis besteht zwischen den fraglichen Marken eine schriftbildliche, klangbildliche und sinngehaltliche Ähnlichkeit.

6.

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

6.1 Die Vorinstanz stellt in der angefochtenen Verfügung fest, die Widerspruchsmarke "TX Group" sei kennzeichnungskräftig. Dies wird von den Parteien nicht bestritten und es ist auch kein Grund ersichtlich, von dieser Beurteilung abzuweichen.

6.2 Die angefochtene Marke besitzt keine grafischen Elemente und an deren Ende ist der Zusatz "AG" angefügt, womit sich die beiden Marken unterscheiden. Mit den Buchstaben "TX" in Kombination mit dem nachfolgenden Wort "Group" übernimmt die angefochtene Marke jedoch die prägendsten Bestandteile der Widerspruchsmarke. Diese Übereinstimmung führt dazu, dass der Gesamteindruck beider Marken trotz der Abweichungen ähnlich erscheint. Da die angesprochenen Verkehrskreise die Vergleichszeichen kaum zu unterscheiden vermögen, ist eine unmittelbare Verwechselbarkeit zu bejahen, auch wenn die betroffenen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit der Adressaten in Anspruch genommen werden.

6.3 Die Vorinstanz hat den Widerspruch im Umfang der Beschwerde daher zu Recht gutgeheissen. Die Beschwerde ist abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse des 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 [3D]"). Im vorliegenden Verfahren ist von diesem Erfahrungswert auszugehen, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag wird dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

7.2 Von Amtes wegen oder auf Antrag kann der obsiegenden Partei eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 1'600.– geltend, der angemessen erscheint. Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Entschädigung in der Höhe von Fr 3'800.– ist aufgrund ihres Unterliegens nicht zu Folgen und der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

8.

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 abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'600.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Laura Massei

Versand: 31. Mai 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilagen: Beweisakten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101651; Gerichtsurkunde; Vorakten zurück)