



Urteil vom 27. Oktober 2022

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Martin Wilhelm.

Parteien

VERYCHIC,
23, rue d'Anjou, FR-75008 Paris,
vertreten durch Laurent Muhlstein, Rechtsanwalt,
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,
Rue Töpfer 17, 1206 Genève,
Beschwerdeführerin,

gegen

AIRBNB, Inc.,
888 Brannan Street, US-CA 94103 San Francisco,
vertreten durch Weinmann Zimmerli AG,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100579,
IR 1'164'829 Hotel Tonight (fig.) /
IR 1'432'184 Verychic Tonight (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die internationale Registrierung Nr. 1'432'184 "VERYCHIC Tonight" wurde am 1. November 2018 in der Gazette des marques internationales Nr. 42/2018 veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:



Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Classe 35: Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radiophonique; publicité télévisée; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondial de type Internet); organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d'affichage; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'annonces publicitaires fournis par le biais de courriers; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; sponsorship (publicité), parrainage (publicité); organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales; conseils, informations et renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; consultation pour la direction des affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gérance administrative d'hôtels; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systématisation d'informations contenues dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; gestion (saisie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion (distribution) d'échantillons; relations publiques; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue d'encourager, de fidéliser et de développer la clientèle; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); services de vente aux enchères; agences d'import-export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport) et d'offres de services relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la

restauration (repas), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen notamment sur un site Web marchand, à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro-édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de production et de représentation de spectacles, organisation et conduite de concerts, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (divertissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (divertissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monuments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le domaine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de brasseries, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de logements temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de camping; services de vente au détail, notamment sur un site Web marchand, de produits et de services relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du sport, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (repas), à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition

et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro-édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de production et de représentation de spectacles, organisation et conduite de concerts, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (divertissement), services de photographie, enregistrement (filming) et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (divertissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monuments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le domaine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de brasseries, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de logements temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de camping.

Classe 39: Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aérien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; transport de passagers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens; transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer;

transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; courtage maritime; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automobiles; services d'autobus; services de pilotage; services de navigation; services de bateaux de plaisance; location de véhicules; location d'automobiles; location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de places de stationnement; services de garages de stationnement de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); services de transit; emballage, entreposage et livraison de marchandises; location d'entrepôts; dépôt de marchandises; emmagasinage; entreposage de bateaux; location de conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; déchargement; déménagement; distribution (livraison) de produits; livraison de colis; livraison de marchandises commandées par correspondance; distribution de journaux; messagerie (courrier ou marchandises).

Classe 43: Services hôteliers; hébergement temporaire; services de motels et de résidences hôtelières; agences de logement (hôtels, pensions); maisons de vacances et chambres d'hôtes; services de camps de vacances (hébergement); services de gîtes ruraux; location de chambres (hébergement temporaire); réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions; services de restauration (alimentation); cafétérias; services de bars et de brasseries; salons de thé; services de glaciers; services de traiteurs; services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; services de location de logements temporaires et de salles de réunions; mise à disposition de terrains de camping.

B.

Gegen die Schutzausdehnung dieser Marke erhob die Hotel Tonight, Inc., 901 Market Street, Suite 310, US-CA 94103 San Francisco, am 28. Februar 2019 teilweise, nämlich bezüglich der unterstrichenen vorgenannten Dienstleistungen, Widerspruch an die Vorinstanz. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 1'164'829 "HOTEL TONIGHT", die folgendes Aussehen hat

HOTEL TONIGHT

und für folgende Waren eingetragen ist:

Classe 9: Logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.

Classe 39: Fourniture d'informations en matière de voyages par le biais d'un site Web interactif.

Classe 42: Mise à disposition temporaire d'applications logicielles sur le Web permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, repérer, gérer, comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.

Classe 43: Services d'agences de voyage, à savoir réalisation de pré-réservations et réservations de logements temporaires par le biais d'un site Web interactif.

C.

Mit Verfügung vom 27. Mai 2020 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es liege teilweise Dienstleistungsgleichartigkeit vor, und zwar zwischen den in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 mit Dienstleistungen der Klasse 42. Die Vergleichsdienstleistungen hätten denselben Zweck und würden ein äusserst ähnliches Fach- und Branchenwissen erfordern (Verfügung S. 9 f.). Zwischen den für die Widerspruchsgegnerin relevanten Beratungs- und Informationsdienstleistungen der Klasse 39 sowie den Reiseinformationsdienstleistungen der Widersprechenden (ebenfalls der Klasse 39) bestünde auch Gleichheit bzw. sogar hochgradige Gleichheit. Auch hier sei die Zweckbestimmung sowie die Erbringung des erforderlichen Know-hows identisch (Verfügung S. 10). Dasselbe gelte schliesslich für die in der Klasse 43 geschützten Dienstleistungen der Widersprechenden und der Widerspruchsgegnerin (Verfügung S. 11). Weiter sei aufgrund der beidseitigen Verwendung des Begriffs "Tonight" bzw., weil "Tonight" im jüngeren Zeichen als zentrales und selbstständiges Element wahrgenommen würde, eine Zeichenähnlichkeit gegeben. Es bestünde ausserdem die Gefahr von Fehlzurechnungen, was zu einer Verwechslungsgefahr führe.

D.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 1. Juli 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass die Widerspruchsmarke rein deskriptiv sei (S. 15 ff. der Beschwerde), sowie, dass die Zeichen (weder auf der klanglichen, der visuellen noch der semantischen Ebene; S. 17 ff. der Beschwerde) und auch die Dienstleistungen (S. 19 ff.

der Beschwerde) nicht gleichartig seien. Folglich könne die Frage nach der Verwechslungsgefahr offenbleiben bzw. verneint werden (S. 9 und 28 ff. der Beschwerde).

Die Beschwerdeführerin führte ausserdem aus, die Widerspruchsmarke sei zwar am 24. Januar 2020 von der Hotel Tonight, Inc., auf die AIRBNB, Inc., übertragen worden, doch sei die Hotel Tonight, Inc., Beschwerdegegnerin, da die Übertragung der Widerspruchsmarke während des Widerspruchsverfahrens nichts an der Aktiv- oder der Passivlegitimation ändere (S. 2 f. der Beschwerde).

E.

In ihrer Vernehmlassung vom 20. Oktober 2020 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge, soweit darauf einzutreten ist, verweist auf die Begründung im angefochtenen Entscheid und bringt vor (Ziff. 1 und 2), dass die nachfolgenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 mit dem Widerspruch nicht angefochten wurden:

Classe 35: Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radio-phonique; publicité télévisée; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondial de type Internet); organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d'affichage; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'annonces publicitaires fournis par le biais de courriers; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; sponsoring (publicité), parrainage (publicité); organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales; conseils, informations et renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; consultation pour la direction des affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gérance administrative d'hôtels; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systématisation d'informations contenues dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; gestion (saisie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines; relations publiques; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systématisation d'informations contenues dans

des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; gestion (saisie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines; relations publiques; services de vente aux enchères; agences d'import-export.

Classe 43: Services hôteliers; hébergement temporaire; services de motels et de résidences hôtelières; maisons de vacances et chambres d'hôtes; services de camps de vacances (hébergement); services de gîtes ruraux; services de restauration (alimentation); cafeterias; services de bars et de brasseries; salons de thé; services de glaciers; services de traiteurs; mise à disposition de terrains de camping.

Folglich könne die Beschwerdeführerin nicht um (sinngemässe) Abweisung des Widerspruchs hinsichtlich dieser Dienstleistungen ersuchen.

F.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Oktober 2020 beantragt die Hotel Tonight, Inc., die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

Zur Begründung führt sie im Kern aus, die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft (S. 2 der Beschwerdeantwort), die Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke sei ausgeprägt (S. 2 f. der Beschwerdeantwort) und zwischen den angefochtenen Dienstleistungen und den Dienstleistungen, welche durch die Widerspruchsmarke geschützt sind, bestehe Dienstleistungsgleichheit bzw. ausgeprägte Dienstleistungsgleichartigkeit. Schliesslich sei eine direkte oder zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen (S. 3 der Beschwerdeantwort).

G.

Mit Zwischenverfügung vom 30. August 2022 erhielt die AIRBNB, Inc., Gelegenheit zu erklären, sie trete anstelle der Hotel Tonight, Inc., als Beschwerdegegnerin ins Beschwerdeverfahren ein.

H.

Mit Schreiben vom 15. September 2022 erklärte die AIRBNB, Inc., als Beschwerdegegnerin in das Verfahren einzutreten.

I.

Mit Zwischenverfügung vom 26. September 2022 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, die AIRBNB, Inc., sei spätestens durch ihre Erklärung

vom 15. September 2022 in das Verfahren eingetreten und habe von der Hotel Tonight, Inc., die Rolle der Beschwerdegegnerin übernommen. Weitere prozessuale Anordnungen würden sich erübrigen, da die neue Partei das Verfahren so fortzuführen habe, wie sie es vorfinde, und frühere Verfahrensschritte nicht wiederholt werden müssten.

J.

Die Parteien sowie die Hotel Tonight, Inc., liessen sich im Folgenden nicht mehr vernehmen.

K.

Eine Parteiverhandlung fand nicht statt.

L.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit grundsätzlich einzutreten.

1.2 Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung korrekt ausführt, sind die im vorstehenden Sachverhaltsabschnitt E. aufgeführten Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 nicht vom Widerspruch erfasst. Auf dagegen erhobene Vorbringen der Beschwerdeführerin (siehe S. 4 ff. und 20 ff. der Beschwerde) ist nicht einzutreten.

2.

2.1 Während des vorliegenden Verfahrens hat sich die Rechtslage in Bezug auf eine Veräusserung der angefochtenen Marke oder der Widerspruchsmarke während eines markenschutzrechtlichen Verfahrens geändert.

2.1.1 Zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung war Art. 21 Abs. 2 Satz 2 Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 (BZP, SR 273) i.V.m. Art. 4 VwVG einschlägig, wonach die Veräusserung der im Streite liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache bleibt (Urteil des BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.1 m.w.H.). Ein Parteiwechsel war nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig (Art. 17 Abs. 1 BZP), wobei die Zustimmung stillschweigend erfolgen konnte (Urteil des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 2).

Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BZP erwähnt zwar nur die "im Streite liegende[]" Sache, wobei es sich im Widerspruchsverfahren um die *angefochtene* Marke handelt. Die Rechtsprechung hat die Bestimmung aber stets auch auf Beschwerdefälle angewendet, in welchen die *Widerspruchsmarke* weiterübertragen wurde. Einer beschwerdeführenden Partei blieb das schutzwürdige Interesse in analoger Anwendung von Art. 21 Abs. 2 BZP nach Veräusserung der Widerspruchsmarke erhalten (vgl. Urteile des BVGer B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 10.2.3 "Sparks/Sparkchief"; Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 757 E. 1 "Boss/Airboss") und einem beschwerdegegnerischen Veräusserer desgleichen dessen Passivlegitimation (vgl. Urteile des BVGer B-4864/2013 vom 17. Februar 2015 E. 1.3 "Omega/Oumi jia [fig.]"; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 1.2 "Skype in/Skype out" und B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 2 "Nordic Walking"; Entscheid der RKGE in: sic! 2004 S. 777 E. 1 "Lonsdale", Entscheid der RKGE, in: sic! 2001 S. 424 E. 2 "Poxilith/Porolith [fig.]").

2.1.2 Am 1. Dezember 2021 ist Art. 4a der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) in Kraft getreten. Gemäss der Bestimmung ist Art. 83 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sinngemäss anwendbar, wenn der strittige Schutztitel während eines hängigen Verfahrens veräussert wird. Art. 83 Abs. 1 ZPO wiederum sieht vor, dass bei einer Veräusserung des Streitobjekts während des Prozesses der Erwerber an Stelle der veräussernden Partei in den Prozess eintreten kann. Somit verleiht Art. 4a

MSchV dem Markenerwerber das Recht, auch ohne Zustimmung der Gegenpartei in ein markenschutzrechtliches Verfahren einzutreten (Urteil des BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.2).

2.1.3 Wie Art. 21 Abs. 2 BZP beziehen sich auch Art. 4a MSchV und Art. 83 ZPO dem Wortlaut nach nur auf den "strittigen Schutztitel" bzw. das "Streitobjekt". Angesichts der bisherigen analogen Anwendung von Art. 21 Abs. 2 BZP (E. 2.1.1) rechtfertigt es sich aber, Art. 4a MSchV i.V.m. Art. 83 ZPO ebenso auf die Veräusserung der Widerspruchsmarke Anwendung finden zu lassen. Die neue Rechtslage ermöglicht wie die bisherige eine fortgeführte Interessenwahrung trotz Markenübergang, berücksichtigt aber, dass der Erwerber in der Regel unmittelbarer am Ausgang des hängigen Verfahrens interessiert ist als der Veräusserer (Urteil des BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.3). Im Übrigen ist auch den Erläuterungen zur Verordnungsänderung nicht zu entnehmen, dass weiterhin Art. 21 Abs. 2 BZP Anwendung auf die Übertragung einer Widerspruchsmarke finden sollte. Die Erläuterungen halten vielmehr unter Verweis auf das Fehlen von "Bestimmungen über die prozessrechtlichen Folgen der während eines Widerspruchsverfahrens durchgeführten Übertragung einer Marke, die Gegenstand eines Widerspruchs ist oder gegen die Widerspruch erhoben wird", fest, dass mit Art. 4a MSchV "die Lage in diesen Fällen geklärt werden" solle (Erläuterungen zu den Bestimmungen der Änderung der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 18. August 2021, <https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/international/d/Erlaeuterungen_zu_den_Bestimmungen_der_Aenderung_der_MSchV_vom_18_August_2021.pdf>, zuletzt abgerufen am 24. Oktober 2022, S. 3).

2.1.4 Als Verfahrensbestimmung ist Art. 4a MSchV intertemporalrechtlich auch auf Fälle anwendbar, die bei seinem Inkrafttreten bereits hängig waren, soweit es nicht um Fragen geht, deren Rechtsfolgen schon eingetreten sind (Urteil des BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.4; vgl. BGE 132 V 368 E. 2.1–2.2; 130 V 1 E. 3.2).

2.1.5 Nach einem Parteiwechsel hat die neue Partei das Verfahren so weiterzuführen, wie sie es vorfindet. Frühere Verfahrensschritte müssen nicht wiederholt werden (vgl. BVGE 2012/23 E. 2.4.2.1; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, Art. 6, in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissenberger [Hrsg.], VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016, Rz. 52; ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Habil., Zürich 2000, Rz. 378).

2.2

2.2.1 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Widerspruchsmarke am 24. Januar 2020 von der Hotel Tonight, Inc., auf die AIRBNB, Inc., übertragen wurde (S. 3 der Beschwerde), ist unwidersprochen geblieben. Die AIRBNB, Inc., teilte am 15. April 2019 die Übernahme der Hotel Tonight, Inc., öffentlich mit (<https://news.airbnb.com/hoteltonight-and-airbnb-finalize-acquisition/>), zuletzt abgerufen am 24. Oktober 2022), woraus sich aber noch nichts über die rechtliche Ausgestaltung der Übernahme ergibt. Es entzieht sich der Kenntnis des Gerichts, auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt die Widerspruchsmarke übertragen wurde. Einem Auszug aus dem Internationalen Markenregister vom 30. Juni 2020 (Beilage 1 zur Beschwerde) lässt sich jedoch entnehmen, dass die AIRBNB, Inc., spätestens zu diesem Zeitpunkt bereits Inhaberin der Widerspruchsmarke war.

2.2.2 Da die AIRBNB, Inc., mit Schreiben vom 15. September 2022 erklärt hat, in das Verfahren einzutreten, hat sie spätestens zu diesem Zeitpunkt gemäss Art. 4a MschV i.V.m. Art. 83 Abs. 1 ZPO die Hotel Tonight, Inc., als Beschwerdegegnerin abgelöst. Frühere Verfahrensschritte müssen nicht wiederholt werden (E. 2.1.5). Dies wäre auch nicht anders zu beurteilen, wenn der Parteiwechsel bereits früher durch Universalsukzession im Rahmen einer Fusion erfolgt wäre. Die auf den Vertreter der Hotel Tonight, Inc., ausgestellte Prozessvollmacht hätte in diesem Fall Bestand gehabt (vgl. zum Übergang der Prozessvollmacht auf Rechtsnachfolger Jean-Philippe Klein, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N 78 zu Art. 35 OR). Vor diesem Hintergrund erübrigen sich weitere Nachforschungen zu Form und Termin der Übertragung der Widerspruchsmarke auf die Beschwerdegegnerin, zumal sich die Parteien sowie die Hotel Tonight, Inc., nicht dazu haben vernehmen lassen.

3.

3.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu

befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

3.2 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks").

3.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

3.4

3.4.1 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]; m.H. auch zum Folgenden). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 78 f.; je m.H.).

3.4.2 Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen

stammen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "PUPA/Fashionpupa"; BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 129 und 133; je m.H.). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr. Dies gilt dann nicht, wenn die Widerspruchsmarke aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (vgl. Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]" sowie BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall"; je m.H.).

3.4.3 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-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).

4.

Vorab sind die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad festzustellen. Hierfür ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"). Die Widerspruchsmarke wird für Dienstleistungen der Klassen 9, 39, 42 und 43 beansprucht.

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

4.2 Die Vermittlung von Reisen in der *Klasse 39* richtet sich nicht nur an Fachkreise, sondern auch an Endabnehmer. Für die Endverbraucher ist – wie von der Vorinstanz ausgeführt – von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen, für Fachkräfte hingegen von einer höheren Aufmerksamkeit (Urteil des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 3.6 Markeneintragungsgesuch "POSTAUTO").

4.3 Auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten technologischen Dienstleistungen der *Klasse 42* sind sowohl für Endkonsumenten als auch für geschäftliche Abnehmer, die über Fachwissen verfügen, bestimmt. Mit Blick auf die eingetragenen Dienstleistungen überwiegt jedoch der Fokus auf Durchschnittskonsumenten. Dies auch in Abgrenzung zu den Urteilen des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 3 "Gridstream AIM/aim (fig.)" sowie B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 5 "Apple [fig.]/Adamis Group (fig.)". In diesen ist das Bundesverwaltungsgericht von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen. Im erstgenannten Entscheid ging es jedoch um eine ganze Bandbreite anderer Dienstleistungen der Klasse 42 (siehe dort im Sachverhalt unter A), die im Business-to-Business Markt angeboten werden. Der zweitgenannte Fall betraf ebenfalls andere, nicht alltägliche Dienstleistungen der Klasse 42.

Daher darf vorliegend die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise – analog zur Einschätzung der Vorinstanz – als durchschnittlich angesehen werden.

4.4 Schliesslich richten sich Dienstleistungen der *Klasse 43* an das breite Publikum (Urteil des BVGer B-6456/2019 vom 13. Juli 2021 E. 3 "Giardino/giardino [fig.]") und es ist somit von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.

5.

Als nächstes ist die Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen zu prüfen.

5.1 Die Vorinstanz bejahte teilweise die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke

Classe 39: Fourniture d'informations en matière de voyages par le biais d'un site Web interactif.

Classe 42: Mise à disposition temporaire d'applications logicielles sur le Web permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, repérer, gérer, comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.

Classe 43: Services d'agences de voyage, à savoir réalisation de pré-réservations et réservations de logements temporaires par le biais d'un site Web interactif.

und den folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke

Classe 35: Démonstration de produits; diffusion (distribution) d'échantillons; relations publiques; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue d'encourager, de fidéliser et de développer la clientèle; services de vente aux enchères; agences d'import-export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport) et d'offres de services relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (repas), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen notamment sur un site Web marchand, à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro-édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de pro-

duction et de représentation de spectacles, organisation et conduite de concerts, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (divertissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (divertissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monuments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le domaine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de brasseries, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de logements temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de camping; services de vente au détail, notamment sur un site Web marchand, de produits et de services relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du sport, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (repas), à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro-édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de production et de représentation de spectacles, organisation et conduite de concerts, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (divertissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sym-

posiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (divertissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monuments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le domaine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de brasseries, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de logements temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de camping.

Classe 39: Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aérien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; transport de passagers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens; transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer; transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; courtage maritime; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automobiles; services d'autobus; services de pilotage; services de navigation; services de bateaux de plaisance; location de véhicules; location d'automobiles; location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de places de stationnement; services de garages de stationnement de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage).

Classe 43: Agences de logement (hôtels, pensions); location de chambres (hébergement temporaire); réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions; services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; services de location de logements temporaires et de salles de réunions.

5.2 Die Beschwerdeführerin weist zunächst darauf hin, dass die Vorinstanz einem grossen Teil der von ihr geschützten Dienstleistungen die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit mit von der Beschwerdegegnerin geschützten Dienstleistungen abgesprochen hat (Rz. 60 der Beschwerde). Weiter hätten die übrigen Dienstleistungen keine Berührungspunkte (hinsichtlich ihrer Funktion, ihres Zwecks und ihrer Substituierbarkeit bzw. ihrer Komplementarität) mit den Dienstleistungen der älteren Marke, welche Reise- und Hoteldienstleistungen umfasse (Rz. 61 der Beschwerde).

5.3 Die Beschwerdegegnerin verweist auf die diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz und erklärt sich mit diesen vollumfänglich einverstanden. Die Gleichartigkeit sei überdies – für die Beschwerdegegnerin nachvollziehbarerweise – nur für kleine Teile der Klassen 35 und 39 verneint worden. Beim grössten Teil der angefochtenen Dienstleistungen bestehe dagegen Gleichheit bzw. Gleichartigkeit, weil diese auch durch die Hotel-Concierge-App der Beschwerdegegnerin abgedeckt werden können (S. 3 der Beschwerdeantwort).

5.4 In casu ist zunächst die markenrechtliche Gleichheit bzw. Gleichartigkeit zwischen *Waren- und Dienstleistungspromotionen* (Klasse 35) und *Dienstleistungen (in Form von Computer-Anwenderprogrammen bzw. Apps)* der Klasse 42 zu beurteilen. Solche Apps, welche es Endabnehmern ermöglichen sollen, Waren- und Dienstleistungsangebote im Konsumgüterbereich zu finden und zu vergleichen, sind heutzutage, wie von der Vorinstanz korrekt dargelegt, ein entscheidender Aspekt bzw. Kanal bei der Nutzbarmachung von Produktangeboten im Internet, und sie dienen folglich dem gleichen Zweck, nämlich der Waren- und Dienstleistungspromotion. Die Dienstleistungen sind folglich marktüblich miteinander verknüpft und werden als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen (vgl. das Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.5.2 und 5.7 "INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE", JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 336 und das Urteil BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/GMODE"). Des Weiteren sind ein äusserst ähnliches Fachwissen und dieselben Branchenkenntnisse von Nöten.

Weiter umfassen *Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit Reisen* der Klasse 39 die Reiseberatung, -planung und -organisation. Diese Zweckbestimmung deckt sich mit *Reiseinformationsdienstleistungen*, welche durch die Beschwerdeführerin geschützt wurden. Auch sind zur Erbringung beider Dienstleistungen die gleichen Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich.

Schliesslich besteht auch zwischen den *Reservationsdienstleistungen im Reisebüro und der befristeten Unterbringung bzw. Hotellerie*, welche die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin in der Klasse 43 geschützt haben, Gleichartigkeit. Denn zwischen diesen beiden Dienstleistungen besteht eine marktlogische Folge (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 336).

5.5 Dass die angefochtenen Dienstleistungen (teilweise) in unterschiedlichen Klassen eingeordnet sind, ist diesen Erkenntnissen nicht abträglich, da die Nizzaklassifikation lediglich ein mögliches Indiz der Gleichartigkeit ist, jedoch keinerlei präjudizierende Wirkung hat (vgl. Urteil des BGer 4C_392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 3.3 "MERCII/Merci [fig.]").

5.6 Folglich kann der Einschätzung der Vorinstanz, welche die Gleichartigkeit der Dienstleistungen nur teilweise bejahte (siehe III.B.5 der Verfügung), gefolgt werden. Betreffend die nicht als gleichartig befundenen Dienstleistungen entfällt nachfolgend eine Prüfung auf Verwechslungsgefahr (vgl. III.B.6 der Verfügung).

6.

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wortbildmarke "Hotel Tonight (fig.)" und die Wortbildmarke "Verychic Tonight (fig.)" gegenüber.

6.1 Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz stellen übereinstimmend eine ausgeprägte bzw. offensichtliche Ähnlichkeit fest. Die Beschwerdegegnerin begründet dies damit, dass der von der angefochtenen Marke übernommene Teil "Tonight" grafisch abgehoben sei und dadurch eigenständig interpretiert werde. Weiter werde mit der Voranstellung der als modisches Adjektiv wirkenden Bezeichnung "Verychic" den "Tonight"-Angeboten der Beschwerdeführerin ein gehobener Nimbus verliehen. Schliesslich stelle das in der Branche bekannte Markenelement "Tonight" ein werbewirksames und schutzwürdiges Schlagwort dar (Beschwerdeantwort S. 2 f.). Auch die Vorinstanz stellte fest, dass "Tonight" im jüngeren Zeichen nach wie vor als zentrales und selbstständiges Element wahrgenommen werde und "Verychic" höchstens als präzisierender Zusatz erscheine (III.C.5 der Verfügung).

6.2 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Wortklang, Schriftbild und nach dem allfälligen Sinngehalt.

6.2.1 Betreffend *Wortklang*: Tonight ist ein bekanntes, zum englischen Grundwortschatz gehörendes Wort. Die beidseitige Verwendung dieses Begriffs, welcher den Kennzeichnungsschwerpunkt ausmacht, führt zu einer entsprechenden Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Wortklang. Kommt hinzu, dass "Tonight" bei beiden Marken am Ende des Zeichens steht und dies deshalb den Adressaten besonders in Erinnerung bleibt (siehe zur besonderen Kennzeichnungskraft des Zeichenendes das Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 5 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" mit Verweis auf BGE 127 III 160 E. 2a und 2b und das Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.4 "The Body Shop (fig.)/TheFaceShop"). Dagegen treten die Umstände, dass die beiden Marken eine unterschiedliche Anzahl Silben, unterschiedliche Kadenz der Silben und unterschiedliche Abfolge von Klangvokalen in Kombination mit einer Abfolge von Klangkonsonanten mit unterschiedlichem Anlaut aufweisen, zurück.

6.2.2 Beim *Schriftbild* überzeugt ein Argument der Beschwerdegegnerin besonders. Die Voranstellung der als modisches Adjektiv wirkenden Bezeichnung «Verychic» verleiht den Tonight-Angeboten der Beschwerdeführerin eine gehobene Bedeutung. Auch liegt der Fokus auf "Tonight", weil er in der jüngeren Marke grafisch mit der Farbgestaltung hervorgehoben wird. Mehr als figuratives Beiwerk scheint dies jedoch nicht zu sein (siehe III.C.2 der Verfügung). Zumindest hat die Beschwerdeführerin diesem Argument der Vorinstanz nichts entgegengehalten (siehe Rz. 51 der Beschwerde).

Schliesslich sind die beiden Vergleichszeichen, im Gegensatz zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin, welche sie auf die Anzahl Buchstaben, die Grösse der Buchstaben und die verwendete Grafik stützt, nicht ausreichend verschieden.

6.2.3 Im Rahmen des *Sinngehalts* ist darauf hinzuweisen, dass "very" und "chic" zum englischen bzw. französischen Grundwortschatz zu zählen sind. "Very" hat die Bedeutung von "sehr, äusserst" und "chic" von "elegant, vornehm". Im Vergleich mit den neutraleren Begriffen "elegant" und "vornehm" wirkt "chic" überdies als positiv anpreisender und beschreibender Zusatz (dies wird durch den beigefügten Zusatz "sehr" bzw. "äusserst" noch zusätzlich verstärkt). Folglich ist er kennzeichnungsschwach. Die positive Färbung, die schon im ursprünglich deutschen und heute veralteten Wort "Schick" (= modische Eleganz, vgl. "Geschick") enthalten war, haftet dem Begriff heute noch an (DUBOIS/MITTERAND/DAUZAT, Larousse Grand Dictionnaire Etymologique & Historique du français, Paris 2005, S. 194, dtv

Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 3. Aufl. München 1997, S. 1195). Dies wird in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden (siehe zum Ganzen das Urteil des BVGer B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 5 "chic/LIP chic").

"Tonight" gehört ebenso zum englischsprachigen Grundwortschatz, der in allen schweizerischen Landesgegenden beherrscht wird, und hat die Bedeutung von "heute Abend, heute Nacht" (Pons, Online-Wörterbuch, Englisch-Deutsch, <<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/tonight>>, abgerufen am 24. Oktober 2022).

"Hotel" schliesslich weckt Assoziationen mit "auswärts schlafen und essen", "geschäftlichem oder privatem Reisen" und dem Besuch eines fremden bzw. unbekanntes Ortes.

Die beidseitige Verwendung des Begriffs "Tonight", einmal verbunden mit "Verychic" und einmal mit "Hotel" führt, auch auf Ebene des Sinngehalts, zu einer Übereinstimmung der Vergleichszeichen. Kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin "Tonight" offenbar als werbewirksames und schutzwürdiges Schlagwort versteht, denn sonst würde die angestrebte Neueintragung – unter Berücksichtigung, dass "Verychic" nicht geschützt werden konnte (vgl. dazu die Ausführungen in III.C.4 der angefochtenen Verfügung) – wenig Sinn ergeben.

6.2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den beiden Zeichen klare Übereinstimmungen in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt vorliegen, sodass insgesamt von einer grossen Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

7.

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" zu bestimmen.

7.1 Dem älteren Zeichen "Hotel Tonight" kommen, wie soeben aufgezeigt (vgl. hierzu vorn E. 5.2.3), verschiedene Bedeutungen zu. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 39, 42 und 43 betreffend Computersoftware steht jedoch eine technische und elektronische Bedeutung im Vordergrund (vgl. Urteile des BVGer B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 6.1 "iMessage"; B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.3 "i-Option").

7.2 Geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn es im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend wirkt (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.1.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.). Die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" weckt bei den massgeblichen Verkehrskreisen vordergründig Assoziationen mit Reisen (vgl. hierzu erneut vorn E. 5.2.3). Da sich die Widerspruchsmarke auch an Endabnehmer richtet (vgl. hierzu vorn E. 3), ist mit Blick auf das vorliegend beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dennoch nicht ausgeschlossen, dass sie auch Vorstellungen im Hinblick auf mögliche Software-Angebote im Zusammenhang mit Reisen wecken könnte. Sie enthält Hinweise auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 39, 42 und 43 (vgl. RKGE, sic! 2004, S. 96 E. 8 "I-publish" sowie die Urteile des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.3 "i-Option" und B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 6.1 "iMessage", wo ebenfalls ein solcher Hinweis bejaht wurde).

7.3 Im Gesamteindruck wirkt die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" angesichts des im Bestandteil "Hotel" enthaltenen Hinweises auf Reisen sowie im Hinblick auf mögliche Assoziationen mit Reise-Softwaredienstleistungen zumindest in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 allusiv bzw. auf etwas anspielend. Denn beide umfassen Unterbringung bzw. Beherbergung ("hébergement") mit. Es ist daher – immerhin diesbezüglich – von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

8.

Letztlich ist die Verwechslungsgefahr aufgrund der in E. 2.4 besprochenen Kriterien zu bestimmen.

8.1 Vorliegend besteht Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise (siehe E. 3).

8.2 Die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" hat zumindest teilweise eine reduzierte Kennzeichnungskraft (E. 6.3). Hier ist den Ausführungen der Beschwerdeführerin teilweise zu folgen (vgl. Rz. 46a der Beschwerde).

Auch der übernommene Bestandteil "Tonight" enthält einen anpreisenden Hinweis wenigstens auf die in Frage stehenden Reise-Reservations-

Dienstleistung der Klasse 43 ("heute Nacht, d.h., ich kann kurzfristig reservieren"). Auch ist "Tonight" ein Wort aus dem allgemeinen Sprachgebrauch und überhaupt nicht fantasievoll (siehe dazu Rz. 46b der Beschwerde).

8.3 I.c. wurde ein Teil ("Tonight") der älteren Marke in die jüngere übernommen sowie mit grafischen Elementen ergänzt. Die bloße Übernahme eines Markenbestandteils führt noch nicht zur Verwechslungsgefahr. Es kommt darauf an, wie kennzeichnungskräftig der übernommene Bestandteil des älteren Zeichens ist (vgl. für eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung dieses Aspekts z.B. das Urteil des BVGer B-3248/2019 vom 19. November 2019 E. 7 "iTravel/itravel – for that moment" oder B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 10 "CRUNCH/TIFFANY CRUNCH N CREAM"; so wurde z.B. im Fall "Micasa/Swicasa" eine Verwechslungsgefahr verneint, u.a., weil "casa" beschreibend ist [vgl. B-2521/2018 E. 7]).

Vorliegend ist "Tonight" im Vergleich zu "Hotel" der kennzeichnungskräftigere Bestandteil der älteren Marke. Dies zum einen deshalb, weil "Tonight" in der jüngeren Marke grafisch mit der Farbgestaltung besonders hervorgehoben wird (E. 5.2.2 vorstehend). Zum anderen ist "Tonight" ein in der Branche zusehends bekannter werdendes Element (E. 5.1 vorstehend).

8.4 Betreffend die übrigen Werbe-, Promotions- und Vermittlungs-Dienstleistungen ist die allusive Wirkung von "Tonight" weniger klar und direkt. Auch wenn diese Dienstleistungen für Hoteldienstleistungen immer wichtiger werden, so ist nicht erstellt, dass "Tonight" auch für diese Dienstleistungen anpreisend wirkt. Es bleibt eine bloße Anspielung und keine beschreibende Angabe oder gar werbewirksame Anpreisung.

8.5 Insgesamt kann damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Denn auch die Modifikation und die grafischen Elemente vermögen den entscheidenden Teil des älteren Zeichens nicht zum Verschwinden zu bringen. Die Beschwerde erweist sich folglich als unbegründet und ist abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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 73.320.2]). 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 gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten sind auf Fr. 4'500.–, in der Höhe des geleisteten Vorschusses, festzusetzen.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.– als gerechtfertigt.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 BGG). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– zu verrechnen.

3.

Für die erwachsenen notwendigen Kosten für das Beschwerdeverfahren werden der Beschwerdegegnerin Fr. 2'500.– zugesprochen und der Beschwerdeführerin auferlegt.

4. Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100816; Einschreiben; Akten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Martin Wilhelm

Versand: 8. November 2022