

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 9619

in Sachen

StepStone Deutschland AG
Hildebrandtstr. 4e
40215 Düsseldorf
DE-Deutschland

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich

Schweizer Marke Nr. 490 040 "STEPSTONE"

gegen

stepping stone GmbH
Pappelweg 41
3013 Bern

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Swissberg AG,
Postfach 1056, 8008 Zürich

Schweizer Marke Nr. 566 889 "stepping stone" (fig.)



Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 566 889 "stepping stone" (fig.) wurde am 31. Januar 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 21 veröffentlicht. Sie genießt Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9 Backup-Software; Software im Zusammenhang mit Webapplikationen; Software im Bereich einheitliche Kommunikationstechnologien (Unified Communications).

Klasse 37 Montage, Installation, Wartung und Reparatur von Computer (Hardware).

Klasse 38 Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Verschaffen von Zugriff auf digitale Netze, Datennetze und Computernetzwerke (insbesondere Internet); Verschaffung des Zugangs zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites; Kommunikationsdienste im Bereich einheitliche Kommunikationstechnologien (Unified Communications), nämlich Übermittlung von Informationen via elektronische Kommunikationsnetzwerke, Datentransfer (messaging), Kommunikationsdienste mittels Computerterminals, insbesondere Internet-Telefonie (IP-Telefonie; Voice over IP), Telekommunikationsdienste mittels E-Mail und Videotext, Übermittlung von Informationen über Video-Kommunikationssysteme.

Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere im Zusammenhang mit Webapplikationen und im Bereich einheitliche Kommunikationstechnologien (Unified Communications); Wartung von Computersoftware; Programmieren von Websites; Vermietung von Speicherplatz zur Benutzung als Website für Dritte (hosting).

2. Am 30. April 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 490 040 "STEPSTONE", die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; zur Verfügung stellen von Informationen auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, Berufsquellen und Lebenslauferstellung; Anwerbsdienstleistungen, Anstellungsdienstleistungen und Lebenslauferstellung via elektronische Netzwerke; Verbreitung von Werbung für Dritte via elektronische Online-Kommunikationsnetzwerke; Stellenvermittlungsdienstleistungen.

Klasse 38 Telekommunikation; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich die Übermittlung von Daten bezüglich Anstellung, Anwerbung von Arbeitnehmern, Werbung und Lebenslauferstellung sowie Versand von Antworten auf solche Werbung, alles via Computernetzwerke.

Klasse 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Erziehung und Ausbildung, insbesondere auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, beruflichen Entwicklung und Lebenslauferstellung.

Klasse 42 Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computerdienstleistungen, nämlich Zur Verfügung stellen von Zugriff auf interaktive Datenbanken für verschiedene Arten von Werbung einschliesslich Anwerbungsinsertate, Kleinanzeigen und Stelleninsertate; Berufsberatung.

4. Mit Verfügung vom 7. Mai 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert.
5. Am 10. November 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin innert zweimal erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein, in welcher sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke erhob und im Übrigen um vollumfängliche Abweisung des Widerspruchs ersuchte.
6. Mit Verfügung vom 18. November 2008 wurde die Widersprechende gestützt auf Art. 32 MSchG aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen.
7. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 19. Mai 2009 innert (zweimal erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 25. Mai 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte mit Eingabe vom 27. November 2009 innert (zweimal erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 3. Dezember 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 23. September 1999 hinterlegt und die angefochtene Marke am 1. Oktober 2007. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4. Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 6.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
5. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
6. Für die Schweizer Widerspruchsmarke, welche am 9. November 2001 veröffentlicht wurde, ist die fünfjährige Karenzfrist im Zeitpunkt der Nichtgebrauchseinrede vom 10. November 2008 (nachfolgend Stellungnahme) abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob teilweise, d.h. bezüglich der Dienstleistungen "*Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Verbreitung von Werbung für Dritte via elektronische Online-Kommunikationsnetzwerke*" der Klasse 35 sowie der Dienstleistungsklassen 38, 41, 42 die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme (vgl. dort Ziff. 9). Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke hinsichtlich der vorgenannten Dienstleistungen für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 10. November 2003 und dem 10. November 2008 glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2 [*Hirsch, fig.*] / [*Hirsch, fig.*], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>).
7. Mit Replik vom 19. Mai 2009 legte die Widersprechende folgende Dokumente ins Recht:

Replikbeilage 01:	Auszug Domain-Namen-Register DENIC
Replikbeilage 02:	Auszug Domain-Namen-Register SWITCH
Replikbeilage 03:	Übersicht StepStone Newsletter-Abonnenten 2007
Replikbeilage 04:	Übersicht StepStone Newsletter-Abonnenten 2008
Replikbeilage 05:	StepStone Newsletter März 2008
Replikbeilage 06:	StepStone Newsletter Februar 2008
Replikbeilage 07:	StepStone Newsletter Dezember 2007
Replikbeilage 08:	StepStone Newsletter November 2007/02
Replikbeilage 09:	StepStone Newsletter Oktober 2007/02
Replikbeilage 10:	Rechnung C., D-Nürnberg, 29.02.2008
Replikbeilage 11:	Rechnung M., D-Düsseldorf, 31.03.2008
Replikbeilage 12:	Rechnung O., A-Wien, 31.12.2007
Replikbeilage 13:	Rechnung E., D-Karlsruhe, 27.12.2007
Replikbeilage 14:	Rechnung A., NL-Arnheim, 28.12.2007
Replikbeilage 15:	Rechnung Z., A-Dornbirn, 31.08.2007
Replikbeilage 16:	Rechnung O., A-Wien, 31.08.2007
Replikbeilage 17:	Rechnung E., D-Düsseldorf, 31.08.2007
Replikbeilage 18:	Rechnung R., CH-Bern, 27.09.2007
Replikbeilage 19:	Rechnung B., GB-Cheshire, 28.09.2007
Replikbeilage 20:	Rechnung E., D-Böblingen, 31.03.2008
Replikbeilage 21:	Rechnung F., D-Langen, 20.03.2008
Replikbeilage 22:	Rechnung M., D-Düsseldorf, 31.12.2007

Replikbeilage 23: Rechnung M., D-Düsseldorf, 31.12.2007
 Replikbeilage 24: Rechnung D., D-Dortmund, 18.12.2007
 Replikbeilage 25: Auszug Webseite www.stepstone.ch
 Replikbeilage 26: Entscheid HABM vom 31. September 2009

8. Die eingereichten Unterlagen weisen mit Ausnahme der Replikbeilagen 2, 18 und 25 keinen Bezug zur Schweiz auf. Die Widersprechende beruft sich daher auf die Anwendung des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. In der Lehre ist zudem unbestritten, dass die Marke in beiden Staaten geschützt sein muss (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). Letzteres trifft vorliegend zu: Die Widerspruchsmarke wurde in Deutschland unter der Nr. 39950387 im Namen der Widersprechenden mit Hinterlegungsdatum vom 19. August 1999 identisch im deutschen Markenregister eingetragen (vgl. <http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/trefferliste>). Zudem hat die Markeninhaberin Sitz in Deutschland. Die genannten Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt, weshalb das Übereinkommen Anwendung findet und die eingereichten Belege, welche sich auf Deutschland beziehen (vgl. Replikbeilagen 1, 3-11, 13, 17, 20-24), herangezogen werden können. Die Belege 12, 14-16 und 19, welche sich weder auf die Schweiz noch auf Deutschland beziehen, sind bereits aus diesem Grund zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke nicht geeignet.
9. Die Widersprechende bringt vor, dass von den bestrittenen Dienstleistungen im Hinblick auf die Beurteilung des Widerspruchs lediglich die Dienstleistungen *Telekommunikation; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich die Übermittlung von Daten bezüglich Anstellung, Anwerbung von Arbeitnehmern, Werbung und Lebenslauferstellung sowie Versand von Antworten auf solche Werbung, alles via Computernetzwerke* (Klasse 38) und *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computerdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von Zugriff auf interaktive Datenbanken für verschiedene Arten von Werbung einschliesslich Anwerbungsinsertate, Kleinanzeigen und Stelleninsertate* (Klasse 42) relevant seien. Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke werde deshalb auf diese Dienstleistungen beschränkt.
10. Sämtliche Replikbeilagen befinden sich innerhalb des hier massgebenden Zeitraums, weshalb sie herangezogen werden können. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Widersprechende Inhaberin der Domain-Namen stepstone.de und stepstone.ch ist (vgl. Replikbeilagen 1 und 2) und unter diesen Domain-Namen eine Website betreibt (vgl. Replikbeilagen 5 bis 9 und 25). Über diese kann ein Newsletter, welcher u.a. Angaben über Anstellung, Anwerbung von Arbeitnehmern und Lebenslauferstellung beinhaltet, bezogen werden. Die Widersprechende argumentiert, dass durch das elektronische Versenden dieses Newsletters im gesamten deutschsprachigen Raum, d.h. u.a. in Deutschland und in der Schweiz, die Benutzung ihrer Marke für die Dienstleistung *Telekommunikation* (Klasse 38) glaubhaft sei.
11. Bei der Dienstleistung der Klasse 38 geht es insbesondere darum, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit eine Person über ihr Kommunikationsgerät (Telefon, Compu-

ter etc.) mit einer anderen Person kommunizieren kann (vgl. BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 3 – *SAP / ;asap [fig.]*, unter <http://www.bvger.ch>). Beim Newsletter der Widersprechenden handelt es sich um ein elektronisches Informationsschreiben, welches Reklamezwecken dient. Zwischen diesem und der Telekommunikation, welche die Infrastruktur zum Datenaustausch zur Verfügung stellt, ist kein funktioneller Zusammenhang ersichtlich, weshalb der Newsletter nicht rechtserhaltend bezüglich der besagten Dienstleistungen wirkt (vgl. RKGE in sic! 2002, 106 – Genesys / Genesis).

12. Zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* (Klasse 42) hat die Widersprechende Rechnungen ins Recht gelegt, welche u.a. auf Kunden in der Schweiz und Deutschland ausgestellt sind (vgl. Replikbeilagen 10-11, 13, 17, 18, 20-24). Auf den Fakturen wurden die Leistungen *Implementierung* (vgl. Beilagen 10, 13, 17, 18, 20) und *Programmierung* (Beilagen 11, 22, 23, 24) in Rechnung gestellt, mithin die mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten Dienstleistungen *Erstellen von Programmen* (Kl. 42). Unbehelflich ist der Hinweis der Widerspruchsgegnerin, wonach es sich bei der auf zwei Rechnungen (Beilagen 10 und 18) aufgeführten *Implementierung i-Grasp* um eine Software zur Rekrutierung und Auswahl von Kandidaten handelt. Der Zusatz i-Grasp gibt lediglich an auf welches Themengebiet sich die ausgewiesene Programmierungsdienstleistung bezieht und vermag an der Beurteilung des Gebrauchs nichts zu ändern.
13. Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke ist gegeben, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in dem Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft der jeweiligen Dienstleistung aus dem Unternehmen des Markeninhabers sehen. Bei Dienstleistungsmarken ist zu berücksichtigen, dass hier ein Versehen mit der Marke wegen der Unkörperlichkeit der Dienstleistung nicht möglich ist. Das Zeichen "STEPSTONE" steht auf den Rechnungen am oberen rechten Rand zusätzlich zur und klar abgetrennt von der das vorliegende Zeichen enthaltenen Firma, weshalb der funktionale Bezug zur Dienstleistung somit in genügend erkennbarer Weise vorhanden ist. Der Verkehr wird folglich annehmen, das verwendete Zeichen kennzeichne die fakturierte Dienstleistung (vgl. BVGer B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 – *SOLVAY / Solvexx*, unter <http://www.bvger.ch>).
14. Auf den genannten Unterlagen wird der Begriff "STEPSTONE" zwar mit Grafik verwendet. Das zusätzliche Bildelement (Steine) wird jedoch vom Verkehr zweifellos als Ausschmückung bzw. Verzierung wahrgenommen, welche den Markenkern nicht zu verändern vermögen. Der Verkehr wird deshalb in der genannten benutzten Ausgestaltung noch die Widerspruchsmarke erkennen (vgl. Richtlinien, Ziff. 6.4.6, 159).
15. Beim vorliegenden Nachweis von Leistungen über mehrere Jahre an Abnehmer in der Schweiz und Deutschland kann zudem von mehr als einer bloss minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden und (vgl. BGE 102 II 117). Auch wenn für die hier interessierenden Dienstleistungen wenig Rechnungen eingereicht wurden, so ist doch klar, dass es sich bei den von der Widersprechenden vorgenommenen Handlungen nicht um bloss Einzelaktionen handelt. Es liegt somit ein ernsthafter Markengebrauch vor.
16. Aus den genannten Gründen erscheint dem Institut der rechtserhaltende Gebrauch des Widerspruchszeichens im massgeblichen Zeitraum für einen Teil der Dienstleistungen, nämlich für *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* (Kl. 42), glaubhaft.
17. Die Widerspruchsgegnerin hat in ihrer Replik den Gebrauch des Widerspruchszeichens teilweise anerkannt, nämlich zur *Verfügung stellen von Informationen auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, Berufsquellen und Lebenslauferstellung; Anwerbungsdienstleis-*

tungen, Anstellungsdienstleistungen und Lebenslaufferstellung via elektronische Netzwerke; Stellenvermittlungsdienstleistungen (Kl. 35). Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

18. Folglich ist das Vorliegen der Verwechslungsgefahr auf der Basis der anerkannten Dienstleistungen *zur Verfügung stellen von Informationen auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, Berufsquellen und Lebenslaufferstellung; Anwerbungsdienstleistungen, Anstellungsdienstleistungen und Lebenslaufferstellung via elektronische Netzwerke; Stellenvermittlungsdienstleistungen* der Klasse 35 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2) und der glaubhaft gemachten Dienstleistungen *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* der Klasse 42 (vgl. BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party [fig.] zu prüfen.

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen).
2. Wie dargetan kann sich die Widersprechende lediglich auf die Dienstleistungen *zur Verfügung stellen von Informationen auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, Berufsquellen und Lebenslaufferstellung; Anwerbungsdienstleistungen, Anstellungsdienstleistungen und Lebenslaufferstellung via elektronische Netzwerke; Stellenvermittlungsdienstleistungen* der Klasse 35 und *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* der Klasse 42 stützen (vgl. III. B. 17. hiervor).
3. Das *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* (Kl. 42) ist selbstredend identisch zu den angefochtenen Dienstleistungen *Entwurf und Entwicklung von Computersoftware (...)* der Klasse 42 und stark gleichartig zu *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware (...)*. Gemäss Rechtsprechung und Lehre wird zwischen Computersoftware und -hardware die Gleichartigkeit bejaht, da sich diese Produkte zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft wird (vgl. BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 – *G-mode / GMODE*, unter <http://www.bvger.ch>). Folglich hat dies auch vorliegend zwischen den Dienstleistungen, welche das Erstellen dieser Produkte zum Gegenstand haben, zu gelten. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen *Wartung von Computersoftware* (Kl. 42) und *Montage, Installation, Wartung und Reparatur von Computer (Hardware)* der Klasse 37. Gleichartigkeit kann insbesondere zwischen Waren und diesbezüglichen Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen vorliegen: Wer Hardware und Software entwickelt und verkauft, installiert und unterhält diese Produkte auch regelmässig (vgl. u.v. Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005, 581 – *Global Sources* [fig.] / *Global Source*).

4. Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 9 die Ware *Software*, namentlich *Backup-Software; Software im Zusammenhang mit Webapplikationen; Software im Bereich einheitliche Kommunikationstechnologien (Unified Communications)*. Softwareprodukte gelten als gleichartig zu entsprechenden Programmierungsdienstleistungen (in casu: *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* [Kl. 42]), da zwischen diesen eine vom Verkehr erwartete Verkopplung besteht, die den Abnehmer das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen wahrnehmen lässt (vgl. BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 – *G-mode / GMODE*, unter <http://www.bvger.ch>).
5. Ferner bestehen zwischen den Dienstleistungen *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* (Kl. 42) und den angefochtenen *Programmieren von Websites* (Kl. 42) markenrechtlich relevante Berührungspunkte. Die Programmierung umfasst in der Regel den konzeptionellen Entwurf und das Umsetzen dieses abstrakten Entwurfs in eine Programmiersprache (Quelltext). Das dienstleistungsspezifische Know-how ist sehr verwandt, weshalb die Grundausbildung ähnlich ist und lediglich im Spezialisierungsgrad Unterschiede bestehen. Zudem ist der Verwendungszweck ähnlich. So können Programme auch für Websites zur Anwendung kommen, weshalb die angefochtenen Dienstleistungen in den Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke fallen.
6. Weiter beansprucht die angefochtene Marke in der Klasse 38 Provider- und Telekommunikationsdienstleistungen, namentlich *Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Verschaffen von Zugriff auf digitale Netze, Datennetze und Computernetzwerke (insbesondere Internet); Verschaffung des Zugangs zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites, Kommunikationsdienste im Bereich einheitliche Kommunikationstechnologien (Unified Communications), nämlich Übermittlung von Informationen via elektronische Kommunikationsnetzwerke, Datentransfer (messaging), Kommunikationsdienste mittels Computerterminals, insbesondere Internet-Telefonie (IP-Telefonie; Voice over IP), Telekommunikationsdienste mittels E-Mail und Videotext, Übermittlung von Informationen über Video-Kommunikationssysteme*. Diese sind zu den Internetdienstleistungen der Widerspruchsmarke *zur Verfügung stellen von Informationen auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, Berufsquellen und Lebenslauferstellung; Anwerbsdienstleistungen, Anstellungsdienstleistungen und Lebenslauferstellung via elektronische Netzwerke; Stellenvermittlungsdienstleistungen* der Klasse 35 als gleichartig zu werten. Unter Telekommunikation bzw. Fernmeldewesen werden sämtliche Formen der elektronischen Informationsübermittlung über grössere Distanzen hinweg verstanden, worunter auch der Datenaustausch über das Internet fällt. Letzterer erfolgt gewöhnlich über die vorhandenen Telefon- und Fernsehleitungen, weshalb die meisten Telefonunternehmen und Fernsehprovider auch Internetdienstleistungen anbieten. Andererseits wird das Internet vermehrt auch zum Telefonieren und Fernsehen verwendet. Aufgrund der engen Verknüpfung zwischen Internet und sonstiger Telekommunikation geht der Abnehmer dieser Dienstleistungen davon aus, dass diese von ein und demselben Anbieter angeboten werden (vgl. BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 3 – *SAP / ;asap [fig.]*, unter <http://www.bvger.ch>).
7. Die angefochtenen internetspezifischen Dienstleistungen *Vermietung von Speicherplatz zur Benutzung als Website für Dritte (hosting)* der Klasse 42 sind zu den Internetdienstleistungen der Widerspruchsmarke *zur Verfügung stellen von Informationen auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, Berufsquellen und Lebenslauferstellung; Anwerbsdienstleistungen, Anstellungsdienstleistungen und Lebenslauferstellung via elektronische Netzwerke; Stellenvermittlungsdienstleistungen* der Klasse 35 aufgrund des verwandten Fachwissens und des engen charakteristischen Zusammenhangs als gleichartig zu wer-

ten.

8. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenvergleich von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit auszugehen ist.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Es stehen sich vorliegend die Wortmarke "STEPSTONE" der Widersprechenden und die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierte angefochtene Marke "stepping stone" (fig.) gegenüber. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Unterschiede in der grafischen Gestaltung verleihen dem Schriftbild grundsätzlich keinen abweichenden Ausdruck, der rechtlich erheblich wäre (vgl. Christoph WILLI, MSchG, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 81 zu Art. 3).
3. Bei der angefochtenen Marke ist rechts neben den Worтеlementen ein springendes Strichmännchen abgebildet. Das Bildelement prägt den vom Zeichen vermittelten Eindruck zweifellos mit, da es die Bedeutung des Worтеlements "stepping" (auf Deutsch: springend) versinnbildlicht. Die grafische Ausgestaltung wird im Geschäftsverkehr eher von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum bekanntermassen (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an den Worтеlementen orientiert.
4. Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk in erster Linie auf die Wortbestandteile zu richten. Die sich gegenüberstehenden Worтеlemente sind nahezu identisch: STEPSTONE bzw. stepping stone. Das angefochtene Zeichen hat sowohl den Wortanfang STEP- als auch das Wortende -STONE des Widerspruchszeichens übernommen, womit die Widerspruchsmarke vollständig in der angefochtenen Marke enthalten ist. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Die bestehenden Unterschiede im mittleren Teil der angefochtenen Marke, welche sich in der Abwandlung des Wortbestandteils STEP in die Gerundium-Form Stepping erschöpfen, sind von untergeordneter Natur. Das blosses Hinzufügen oder Weglassen einer Mittelsible schafft grundsätzlich keinen anderen Gesamteindruck im Wort- und Klangbild (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3).

5. Auch die stilistischen Unterschiede, d.h. der Umstand, dass das Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen Zeichen in Grossbuchstaben gehalten ist und aus einem Wort besteht, haben keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtbild (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]).
6. Die Widerspruchsgegnerin führt aus, dass der Wortbestandteil stepping stone des angefochtenen Zeichens offensichtlich eine andere Bedeutung habe als die Widerspruchsmarke. Der Widerspruchsmarke komme die Bedeutung von Eintritt zu. Demgegenüber könne das Wortelement des angefochtenen Zeichens mit Sprungbrett übersetzt werden und werde in der Mathematik verwendet.
7. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Lucas DAVID, a.a.O., N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 379 – BOSS). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: Auch wenn die Zeichen Unterschiede beim Sinngehalt aufweisen, muss bezweifelt werden, ob das massgebliche Publikum (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) diese überhaupt wahrnimmt. Die Frage kann vorliegend jedoch offen bleiben, weil in Anbetracht der ausgeprägten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen und der Zeichenlänge ohnehin die Gefahr besteht, dass die geringfügigen Unterschiede überlesen bzw. überhört und damit gar nicht wahrgenommen werden. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Aufgrund der festgestellten Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit, ist bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit wegen des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

3. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen. Denn der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
4. Der Widerspruchsmarke STEPSTONE kann mit "Steintritt" übersetzt werden (vgl. <http://dict.leo.org>). Dem Zeichen kommt in Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 kein direkt beschreibender Sinngehalt zu (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2).
5. Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, dass der übereinstimmende Zeichenanfang "STEP-" bzw. das Zeichenende "-Stone" wegen des häufigen Gebrauchs ähnlich lautender Marken kennzeichnungsschwach sei. Sie hat Auszüge der Datenbanken swissreg beigelegt und verweist auf 37 nationalen STEP-Drittzeichen bzw. 40 nationale STONE-Drittzeichen. Eintragungen von Drittzeichen mit den Bestandteilen STEP und/oder STONE im Markenregister reichen für sich alleine noch nicht aus, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwässerung kann somit nur durch den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Markt erfolgen. Das Register gibt jedoch keine Auskunft über die effektive Benutzung der eingetragenen Marken. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Sechs STEP-Zeichen bzw. acht STONE-Zeichen können der Widersprechenden zugerechnet werden. Die verbleibende Anzahl der herangezogenen Voreintragungen vermag für sich alleine noch keine Kennzeichnungsschwäche der Zeichenelemente STEP bzw. STONE zu begründen, zumal nicht feststeht, ob die fraglichen Zeichen effektiv benutzt werden (vgl. hierzu auch u.a. RKGE in sic! 1999 – Wave Rave / theWave). Der Widerspruchsmarke kommt somit eine normale Kennzeichnungskraft, mithin ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die vollständige Übernahme einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 u. 8). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke übernimmt die kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke, fügt im mittleren Teil die Gerundium-Forming an, und ergänzt sie mit einem Bildelement. Dies führt zwangsläufig zu keinen markenrechtlich signifikanten Unterschieden (vgl. III. C. 5 hiavor). Dem Wortbestandteil kommt aus markenrechtlicher Sicht, wie bereits dargetan, grösseres Gewicht zu als der grafischen Ausgestaltung, welche zweifellos als blosser Zusatz aufgefasst wird. Folglich ist die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allian-

zen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9619 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 566 889 "stepping stone" (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. September 2010

Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.