

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9727
in Sachen

QNX Software Systems (General Partnership)
175 Terence Matthews Crescent
CA-Kanata (Ontario K2M 1 W8)

vertreten durch Strahlberg & Partner
Postfach 156, 3084 Wabern

Widersprechende

CH Nr. 527 757 „QNX“

gegen

QNex GmbH
Löwengrube 8
6014 Littau

Widerspruchsgegnerin

CH Nr. 568 710 „QNex“

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), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 568 710 „QNX“ wurde am 12. März 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 50 veröffentlicht. Sie ist für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 35, 36, 37, 41 und 42 eingetragen.
2. Am 12. Juni 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf betreffend folgende Waren und Dienstleistungen:
 - 9 *Computersoftware; Computerhardware.*
 - 16 *Druckereierzeugnisse; Handbücher (Manuals); Betriebsanleitungen; Broschüren; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate].*
 - 37 *Aufstellung, Reparatur und Wartung von Computerhardware; Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken (Hardware).*
 - 41 *Ausbildung auf dem Gebiet der Informatik und Buchhaltung; Aus- und Weiterbildung für Anwender, Informatiker und Projektleiter.*
 - 42 *Architektur, Design und Entwicklung von Computer Software; Design von Datenbanken und Websites. Beratung, Installation und Wartung von Computersoftware; Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken.*
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH Marke Nr. 527 757 „QNX“, welche für folgende Waren geschützt ist:
 - 9 *Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware; Betriebssystemsoftware; Betriebssystemsoftware zur Kontrolle des Betriebs eines Computers und das Ausführen von Computerprogrammen; Computersoftware zum Erstellen und Ausführen visueller Programme, insbesondere die Ausführung von Benutzergrafikschnittstellen; Netzwerksoftware, insbesondere Software zum Verbinden von Daten- und Computernetzwerken, für verteilte Datenverarbeitung auf Nahbereichsnetzwerken (LAN) und zur Verwendung beim Transfer von Daten zwischen Computern; Browser, Webbrowser; Computersoftware zur Verwendung beim Transfer von Daten auf lokalen, nationalen und weltweiten Datennetzwerken; Computersoftware zur Verwendung bei der Durchführung von Handelsgeschäften auf lokalen, nationalen und weltweiten Datennetzwerken, insbesondere zur Verwendung für die Übertragung, Wiedergabe oder den Empfang von Ton, Bildern, Video und/oder Daten über Telekommunikationsnetzwerke oder -systeme; Entwicklungssoftware, insbesondere Werkzeuge dafür; elektronische Bücher, Betriebsanleitungen und Handbücher für Software, Computerprogrammierung und Erziehung; mit den vorgenannten Waren, insbesondere Computersoftware, zusammen als Einheit vertriebene Bücher, Handbücher und Betriebsanleitungen in elektronischer Form.*
 - 16 *Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Handbücher, Bücher und Betriebsanleitungen für Computersoftware, Computerprogrammierung und Erziehung; mit den in der Klasse 9 aufgeführten Waren, insbesondere Computersoftware, zusammen als Einheit vertriebene Bücher, Handbücher und Betriebsanleitungen.*

4. Mit Verfügung vom 23. Juni 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Am 29. Juli 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 12. August 2008 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, 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 31. Juli 2004, die angefochtene Marke am 2. Februar 2008 hinterlegt. 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. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

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, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, 2008 [nachfolgend: Richtlinien] unter: <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>, Teil 5 Ziff. 7.6 mit weiteren Hinweisen).
2. Dabei gilt es zu bedenken, dass für die Beurteilung der Waren- resp. Dienstleistungsgleich-

artigkeit während der Dauer der Karenzfrist die jeweils in den beiden Verzeichnissen enthaltenen Waren und Dienstleistungen massgebend sind. Mit welchen Waren resp. Dienstleistungen die Konfliktparteien tatsächlich auf dem Markt tätig sind und wie deren Vermarktung vorgenommen wird, darf für den Warenvergleich während der Karenzfrist keine Rolle spielen. Somit kann das Argument der Widerspruchsgegnerin nicht gehört, die Widersprechende würde einzig als Herstellerin eines unixbasierten Betriebssystems und von Entwicklungswerkzeugen unter der Marke QNX auf dem Markt auftreten.

Angefochtene Waren in Kl. 9

3. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Computersoftware* und *Computerhardware* sind identisch zu *Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware* der Widerspruchsmarke.

Angefochtene Waren in Kl. 16

4. Die *Druckereierzeugnisse; Handbücher (Manuals); Betriebsanleitungen; Broschüren; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]* der angefochtenen Marke sind offensichtlich identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Handbücher, Bücher und Betriebsanleitungen für Computersoftware, Computerprogrammierung und Erziehung* der Widerspruchsmarke.

Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 37

5. Die Dienstleistungen *Aufstellung, Reparatur und Wartung von Computerhardware; Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken (Hardware)* umfassen insbesondere Installations- und Wartungsdienstleistungen betreffend Hardware. Diese Dienstleistungen werden gemäss Praxis als gleichartig zu *Datenverarbeitungsgeräte und Computerhardware* in Kl. 9 der Widerspruchsmarke beurteilt. Zwar sind wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen die üblichen Abgrenzungskriterien erheblich relativiert. Es gilt zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Entscheidend kann sein, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.6.3 mit weiteren Verweisen).
6. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Computerhardware wird teils von den Computerfachhändlern als vorgefertigte, ganze Computer verkauft oder auf Kundenwunsch hin mit verschiedensten Komponenten selber zusammengebaut. Wartung, Installation und Reparatur dieser Hardware erfolgt dann regelmässig durch den gleichen Computerfachhändler. Der Verbraucher ist denn auch regelmässig darauf angewiesen, dass die für ihn konfektionierte Hardware korrekt installiert, sowie in periodischen Abständen gewartet, allenfalls repariert wird. Die Installation sowie Wartung resp. Reparatur von Computerhardware wird somit von den relevanten Abnehmern als marktlogische Folge des Verkaufs von Computern angesehen. Dies gilt auch für die Installation und Wartung von Netzwerken.

Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 41

7. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Kl. 9 unterschiedliche Arten von Computersoftware. Hersteller von Computersoftware bieten regelmässig auch Schulung an. Abnehmer der Software benötigen denn auch regelmässig intensive Schulungen, bis sie in der Lage sind die Software korrekt und effizient zu gebrauchen. Die Schulung, die auf spezielle Programme Bezug nimmt, wird vom angesprochenen Abnehmer denn auch als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen. Die Widerspruchsmarke umfasst alle Arten von Computersoftware, kann somit auch für Buchhaltungssoftware geschützt sein. Entsprechend besteht Waren- resp. Dienstleistungsähnlichkeit zwischen *Computersoftware* der Wider-

spruchsmarke und *Ausbildung auf dem Gebiet der Informatik* sowie *Aus- und Weiterbildung für Anwender, Informatiker und Projektleiter* der angefochtenen Marke.

8. Zwischen *Ausbildung auf dem Gebiet der Buchhaltung* und den von der Widerspruchsmarke in Kl. 16 umfassten *Druckereierzeugnissen* und *Unterrichts- und Lehrmittel* besteht praxismässig ebenfalls Gleichartigkeit. Unternehmen, die Ausbildungsdienstleistungen anbieten, bringen regelmässig auch Lehrbücher resp. Unterrichts- und Lehrmittel auf den Markt. Die angesprochenen Abnehmer werden somit auch hier von einem sinnvollen Leistungspaket ausgehen.

Angefochtene Dienstleistung in Kl. 42

9. Praxismässig werden die Programmier- und Installationsdienstleistungen betreffend Computersoftware in Kl. 42 als gleichartig mit der Computersoftware in Kl. 9 beurteilt (siehe z.B. Entscheid des BVGer vom 26.07.2007, B-758/2007 – G-mode/Gmode mit Verweis auf weitere Entscheide). Computer-Software als Ware ist das Ergebnis eines Herstellungsvorgangs, der als Dienstleistung mit *Architektur, Design und Entwicklung von Computer Software* umschrieben werden kann. Dies gilt auch für die Datenbank- und Website-Dienstleistung sowie die Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken. Alle diese Dienstleistungen stehen denn auch in engem Zusammenhang mit der Software-Programmierung und werden in Verbindung mit Computer-Software als sinnvolles Leistungspaket aufgefasst.

C. 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 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, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.7).
2. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 - Boss/Boks). Der Gesamteindruck wird dabei bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild, und gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 - Securitas). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird. Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 - Securitas).
3. Bei den beiden Konfliktzeichen handelt es sich um Wortmarken, die aus drei resp. vier Buchstaben bestehen. Beide Marken enthalten die Buchstaben Q, N, X, die in beiden Zeichen in gleicher Reihenfolge platziert sind. Im Unterschied zur Widerspruchsmarke enthält die angefochtene Marke zwischen dem N und dem X noch den Buchstaben „e“. Die Tatsache, dass bei der angefochtenen Marke nur die ersten beiden Buchstaben gross, der dritte und vierte Buchstabe hingegen klein geschrieben sind, vermag im Schriftbild, entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, keinen wesentlichen Unterschied zwischen den Zeichen zu bewirken (vgl. in diesem Sinne Entscheid der RKGE vom 4.10.2000 – VI-VA/CoopVIVA). Da sich die einzige Abweichung zudem auf die Zeichenmitte bezieht, hingegen insbesondere Zeichenanfang und auch Zeichenende identisch sind, sind die Zeichen in schriftbildlicher Hinsicht als ähnlich zu beurteilen.

4. Auf klanglicher Ebene sind die Zeichen ebenfalls ähnlich. Während die Widerspruchsmarke drei Silben enthält (ku-enn-iks), besteht das angefochtene Zeichen aus zwei Silben (ku-neks). Das Institut teilt die Auffassung der Widersprechenden nicht, dass die Zeichen klanglich identisch seien. Aufgrund der gewählten Schreibweise (zweiter Buchstabe gross, dritter und vierter Buchstabe klein geschrieben), werden die meisten angesprochenen Verbraucher das angefochtene Zeichen in die Teile Q und Nex aufspalten und entsprechend aussprechen. Die Vokalfolge stimmt somit am Zeichenanfang jeweils überein. Bedingt durch die identische erste Silbe und die gleichen ersten beiden Vokale ist somit von einer klanglichen Ähnlichkeit auszugehen. Das von der Widerspruchsgegnerin vorgebrachte Argument, die Widerspruchsmarke werde aufgrund der Tatsache, dass es sich im Gegensatz zur angefochtenen Marke um ein Akronym handle, anders ausgesprochen, wird vom Institut nicht geteilt. Die erste Silbe ist identisch und das Zeichenende fällt mit dem markanten Buchstaben "X" klanglich auf und bleibt im Gedächtnis haften. Entsprechend kann nicht gesagt werden, dass die Zeichen keine klangliche Ähnlichkeit aufweisen würden.
5. Ein Sinngehalt ist weder der Widerspruchsmarke noch der angefochtenen Marke zu entnehmen. Unterschiede im Sinngehalt, welche die schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten kompensieren könnten, sind somit nicht auszumachen.
6. Ob die festgestellten Übereinstimmungen im schriftbildlichen und klanglichen Bereich ausreichend sind, um Verwechslungsgefahr zu begründen, ist in der Folge zu untersuchen.

D. 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 (Richtlinien, Ziff. 7.3, 164).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. 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. 7.5).
3. Der Widerspruchsmarke kommt kein die beanspruchten Waren beschreibender Sinngehalt zu. Der Widerspruchsmarke ist somit durchschnittlich kennzeichnungskräftig.
4. Die im Konflikt stehenden Waren und Dienstleistungen sind teils identisch, teils gleichartig. Aufgrund der von der Praxis anerkannten Wechselwirkung müssen die Konfliktzeichen einen entsprechend grösseren Abstand aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Dies ist in casu nicht der Fall. Aufgrund der identischen Buchstaben Q, N, X, die in beiden Zeichen in der gleichen Reihenfolge stehen, bestehen sowohl schriftbildlich wie klanglich klare Ähnlichkeiten. Entsprechend ist die Gefahr des Verhörens oder Verlesens gegeben (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 121 III 379 – BOSS; RKGE in sic! 1999, 650 – Monistat / Mobilat; RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee).
5. Eine Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen. Entsprechend wird der Widerspruch vollumfänglich gutgeheissen und die angefochtene Marke Nr. 566 485 im Umfang der ange-

flichten Waren und Dienstleistungen 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 9.4).
3. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 9.4). Vorliegend gibt es keinen Grund, von dieser Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich der Widerspruchsgebühr) als angebracht.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9727 wird gutgeheissen.
2. Die CH-Marke Nr. 568 710 wird bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen widerrufen:
 - 9 *Computersoftware; Computerhardware.*
 - 16 *Druckereierzeugnisse; Handbücher (Manuals); Betriebsanleitungen; Broschüren; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate].*
 - 37 *Aufstellung, Reparatur und Wartung von Computerhardware; Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken (Hardware).*
 - 41 *Ausbildung auf dem Gebiet der Informatik und Buchhaltung; Aus- und Weiterbildung für Anwender, Informatiker und Projektleiter.*
 - 42 *Architektur, Design und Entwicklung von Computer Software; Design von Datenbanken und Websites. Beratung, Installation und Wartung von Computersoftware; Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken.*
3. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. September 2008
Markenabteilung

Marc Burki, Fürsprech
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 Entscheides einzureichen.