

Entscheid
In den Widerspruchsverfahren Nr. 10911-10912
in Sachen

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95052-8119

Widersprechende

vertreten durch ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30,
Postfach 632, 4010 Basel



CH-Marke Nr. 543 347 "intel inside" (fig.)

CH-Marke Nr. 589 343 "INTEL INSIDE"

gegen

e-mediat AG
Untermattweg 8
3027 Bern

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch EBD Rechtsanwälte, Rämistrasse 46,
8001 Zürich



CH-Marke Nr. 592 664 "careINDEX galdat inside" (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 CH-Marke Nr. 592 664 "careINDEX galdat inside" (fig.) wurde am 28. Oktober 2009 erstmals in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und optische Datenträger;

Klasse 35: Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer;

Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen.

2. Am 28. Januar 2010 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff. 1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marken Nr. 543 347 "intel inside" (fig.) (W11006; nachfolgend: W1) und Nr. 589 343 "INTEL INSIDE" (W11007; nachfolgend: W2).
4. W1 ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs notebooks; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; ordinateurs à main; assistants digitaux personnels; lecteurs/balladeurs multimédia personnels (Personal Media Players - PMP); téléphones mobiles; téléphones intelligents (smart phones); appareils photos digitaux; caméras digitales; stations de travail informatiques; serveurs; matériel d'ordinateur; matériel pour réseaux informatiques et de communications; adaptateurs de réseau informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs (hubs); modems, dispositifs et cartes de communication sans fils et câblés; microprogrammes d'ordinateur pour exploiter et maintenir le système informatique; logiciels d'ordinateur; semi-conducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; unités de traitement centrales; micro-ordinateurs; ensemble de puces d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; cartes graphiques d'ordinateur; périphériques d'ordinateur et appareils électroniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; parties, accessoires (compris dans cette classe) et appareils d'essai/de test pour tous les produits précités; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des télécommunications, de la téléphonie et des communications sans fil.

W2 ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; assistants digitaux personnels; lecteurs multimédias personnels; téléphones portables; téléphones multifonctions; appareils photo numériques; serveurs; matériel d'ordinateur; matériel informatique de mise en réseau de télécommunications et d'ordinateurs; adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs; dispositifs et cartes de communication, ainsi que modems avec et sans fil; micrologiciels servant à exploiter et entretenir un système informatique; logiciels informatiques; semi-conducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; unités centrales de traitement; micro ordinateurs; jeux de puces informatiques; cartes mères d'ordinateurs; cartes graphiques d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs et appareils électroniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; parties, garnitures et appareils d'essai pour tous les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des télécommunications, de la téléphonie et des communications sans fil; enregistreurs vidéo numériques; décodeurs et set back boxes; télévisions.

5. Mit Verfügungen vom 4. Februar 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
6. Mit Schreiben vom 4. Juni 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahmen ein und machte geltend, dass es sich beim Zeichenbestandteil "INSIDE" um ein gemeinfreies Element handle.
7. Mit Verfügungen vom 7. Juni 2010 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zum behaupteten Gemeingutcharakter des Elementes "INTEL" Stellung zu nehmen.
8. Der in den Verfügungen vom 7. Juni 2010 vorhandene offensichtliche Fehler ("INTEL" anstatt "INSIDE") wurde mit der Widersprechenden am 8. Juni 2010 telefonisch richtiggestellt. Die Stellungnahmen zum behaupteten Gemeingutcharakter seien bezüglich des Elementes "INSIDE" und nicht im Zusammenhang mit dem Bestandteil "INTEL" einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2010 reichte die Widersprechende ihre Replik ein.
10. Mit Verfügungen vom 13. Dezember 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik aufgefordert.
11. Mit Schreiben vom 24. Januar 2011 liess die Widerspruchsgegnerin dem Institut ihre Dupliken zukommen.
12. Mit Verfügungen vom 25. Januar 2011 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachste-

henden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Die Widerspruchsmarke W1 wurde am 21. Dezember 2005, die Widerspruchsmarke W2 am 10. März 2009 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 13. Juli 2009 hinterlegt. Die Widerspruchsmarken sind somit älter als die angefochtene Marke. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.
3. Das Institut hat im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken aufgrund der Verhältnisse in der Schweiz resp. des Verständnisses des hiesigen Publikums zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen können im Widerspruchsverfahren nicht überprüft werden (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2011, Teil 5, Ziff. 1.3, unter: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rima/rima_d.pdf). Der Verweis der Widersprechenden auf ausländische Urteile und Entscheide ist mithin unbeachtlich.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz 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 Widerspruchsmarken

Die Widerspruchsmarke W1 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 53 vom 16. März 2006 veröffentlicht, die Widerspruchsmarke W2 wurde erstmals am 21. Dezember 2009 in Swissreg publiziert. Vorliegend wurden kein Widersprüche gegen diese Eintragungen erhoben. Folglich beginnt die fünfjährige Karenzfrist in casu nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist zu laufen, d.h. drei Monate nach Publikationsdatum vom 16. März 2006 resp. 21. Dezember 2009.

Da im Zeitpunkt der gemachten Nichtgebrauchseinrede (Schreiben der Widerspruchsgegnerin vom 4. Juni 2010) die fünfjährige Karenzfrist bezüglich der beiden Widerspruchsmarken noch nicht abgelaufen ist, ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG nicht zu beachten.

C. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert. Es gilt also 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. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, 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. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs etc. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3, mit weiteren Hinweisen).
4. Da die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, bilden die im Register eingetragenen Waren Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Der aktuelle Marktauftritt der Parteien ist jedoch grundsätzlich nicht massgebend (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1). Die Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, dass die Widerspruchsmarke auf den Waren nie in Alleinstellung, sondern mit Zusätzen gebraucht werde und die Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsgegnerin im Zusammenhang mit spezifischen Informationen Verwendung finde, kann folglich nicht gehört werden.
5. Die angefochtenen Waren "*Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und optische Datenträger*" (Klasse 9) sind gleich resp. stark gleichartig zu den "*logiciels d'ordinateur, supports d'enregistrement magnétiques*" der Klasse 9 der Widerspruchsmarken.

Gemäss Rechtsprechung (RKGE in sic! 2003, 714 – YOUNET / Y YOUNET (fig.)) funktioniert das Bereitstellen von Zugriff im Sinne einer Dienstleistung der Klasse 38 oft nur im Zusammenhang mit Software. Zudem sind Softwarehersteller und Internet Service Provider mit eigenen Internetportalen im Internet präsent und bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen, auch im Zusammenhang mit Computerprogrammen, an. Folglich ist zwischen den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 38 und den "*logiciels d'ordinateur*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarken von Gleichartigkeit auszugehen.

Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "*Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware*" (Klasse 42) und den "*logiciels d'ordinateur*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarken bestehen gemäss Rechtsprechung enge Verknüpfungspunkte (BVGer-Urteil vom 26. Juli 2007 (B-758/2007) – G-mode / Gmode), so dass im Zusammenhang mit vorgenannten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 ein sinnvolles Leistungspaket gegeben und die Gleichartigkeit zu bejahen ist.

Hersteller von Computerhardware sind üblicherweise auch bei der Entwicklung derselben für Dritte beteiligt. Folglich kann zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "*Entwurf und Entwicklung von Computerhardware*" (Klasse 42) und den "*ordinateurs*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarken von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Erbringung von "*Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen*" (Klasse 42) mit der Produktion von wissenschaftlichen und technologischen Apparaten, elektronischen Computer-Bauteilen als auch Computer für Dritte einhergeht, so dass zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarken Gleichartigkeit besteht.

6. Bei den angefochtenen Dienstleistungen "*Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer*" (Klasse 35) handelt es sich um rein administrative Arbeiten. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, dass Hersteller der Waren der Klasse 9 auch in den Dienstleistungsbereich der Klasse 35 der angefochtenen Marke diversifizieren. Selbst wenn die Widersprechende Dienstleistungen der Klasse 35 erbringt, tut sie dies für sich selber und nicht für Dritte. Folglich würde es sich um Hilfsdienstleistungen zur Komplementierung der Hauptwarenpalette handeln, die nicht als gleichartig erachtet werden. Mithin ist zwischen den vorgenannten Waren- resp. Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen kein markenrelevanter Bezug ersichtlich. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialisitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen auf einen hohen Bekanntheitsgrad ihrer Marke beruft, bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produkte- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht so weit geht, dass die (gegebenenfalls erhöhte) Kennzeichnungskraft die *fehlende* Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer in sic! 2010, 353 – Coolwater / cool water sowie Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

7. Die Gleichartigkeit ist somit bezüglich sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke zu verneinen. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).

Die Widersprüche Nr. 10911 und 10912 werden folglich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke aufgrund fehlender Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit abgewiesen.

In Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 der angefochtenen Marke wurde die Gleichheit resp. Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarken bejaht, mithin nachfolgend die Zeichenähnlichkeiten zu beurteilen sind.

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 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. 7.3, mit weiteren Hinweisen).
2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
5. Vorliegend stehen sich die kombinierte Marke "intel inside" (fig.) (Widerspruchsmarke W1) und die Wortmarke "INTEL INSIDE" (Widerspruchsmarke W2) sowie die kombinierte Marke "careINDEX galdat inside" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber.
 Die unterschiedlichen Schreibweisen (Kleinschreibung resp. Grossschreibung im Gegensatz zur Gross- / Kleinschreibung) der Widerspruchsmarken W1 und W2 im Vergleich zur angefochtenen Marke fallen kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva (fig.)).
 In Bezug auf die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke W1 kann ausgeführt werden, dass sich das in grösserer Schrift gehaltene Zeichenelement "intel" in einer ellipsenförmigen Umrandung befindet. Rechts darunter wurde der Bestandteil "inside" angebracht.
 Die angefochtene Marke besteht aus dem grösser gehaltenen Wortbestandteil "careINDEX". Darunter wurde in kleinerer Schrift die Kombination "galdat inside" in der Länge des Elementes "INDEX" hinzugefügt.
 Gemäss Lehre genügt bereits die Nähe auf einer der Ebenen Wortklang, Schriftbild oder Sinngelalt, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
 Der Vergleich der Widerspruchsmarken W1 und W2 mit der angefochtenen Marke ergibt, dass die Widerspruchsgegnerin das an zweiter Stelle stehende Wortelement "INSIDE" der Widerspruchsmarken W1 und W2 per se übernommen hat, was zumindest zu entfernten Ähnlichkeiten auf phonetischer und visueller Ebene führt.

Dem Argument der Widersprechenden, dass zwischen der Widerspruchsmarke W1 und der angefochtenen Marke aufgrund der grafischen Ausgestaltung auch Übereinstimmungen im Aufbau auszumachen sind, kann hingegen nicht gefolgt werden.

Das "inside" der Widerspruchsmarke steht rechts neben dem – aufgrund der Grösse und der ellipsenförmigen Umrandung – im Vordergrund stehenden Element "intel". Das "inside" der angefochtenen Marke steht jedoch unterhalb des grössenmässig dominierenden Bestandteils "careINDEX" und ist zudem mit dem Element "galDat" kombiniert. Folglich bleibt es dabei, dass die Widerspruchsmarke W1 und die angefochtene Marke einzig im kleiner gehaltenen und folglich nicht im Vordergrund stehenden Bestandteil "INSIDE" übereinstimmen.

Abweichungen bestehen in den zusätzlich vorhandenen, am Anfang stehenden Wortelementen "INTEL" (Widerspruchsmarken W1 und W2) sowie "CareINDEX galDat" (angefochtenen Marke). Dies führt in Bezug auf den Aufbau und die Zeichenlänge (2 Bestandteile / vier Bestandteile) als auch die Silbenzahl (vier Silben / 7 Silben) zu Unterschieden zwischen den Vergleichszeichen.

6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
7. Die Widerspruchsmarken W1 und W2 bestehen einerseits aus dem Begriff "INTEL", der von den Abnehmerkreisen nicht ohne weiteres als Kurzform für "intelligence" noch für "integrated electronics" (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Intel>) wahrgenommen, sondern in erster Linie ohne klaren Sinngehalt eingestuft wird. Das englische "INSIDE" wird andererseits mit "(das) Innere; Innenseite; innen, drinnen, im Innern" übersetzt (vgl. www.pons.de). Die angefochtene Marke weist neben dem Element "INSIDE" die Bestandteile "careINDEX" und "GALDAT" auf.
Dem englischen "careINDEX" kann die Bedeutung von "Pflegeindex" beigemessen werden (vgl. www.pons.de).
In Bezug auf das weitere Element "GALDAT" verhält es sich wie folgt: Auch wenn "DAT" mit dem englischen "Data" in Verbindung gebracht werden kann, verleiht der Zusatz "GAL" dem Ganzen einen unbestimmten Charakter, so dass das Element "GALDAT" keinen offensichtlichen Bedeutungsinhalt aufweist.
Da die Vergleichszeichen insgesamt entweder ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen werden resp. beide das übereinstimmende "INSIDE" enthalten, sind auf Ebene des Bedeutungsinhaltes keine markanten Unterschiede auszumachen, welche die festgestellten Zeichenähnlichkeiten zu kompensieren vermögen.

Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten (Übereinstimmung im Begriff "INSIDE") besteht demzufolge auf allen drei Ebenen eine entfernte Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen, so dass 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. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen)

2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen).
3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Bestandteil "INSIDE" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
4. Die Widerspruchsmarken W1 und W2 bestehen aus der Kombination der Begriffe "INTEL" und "INSIDE". Da das in die angefochtene Marke übernommene, englische "INSIDE" in der Bedeutung von "innen, im Innern" im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 9, insbesondere *"logiciels d'ordinateur, supports d'enregistrement magnétiques, ordinateurs"*, mit einem präzisierenden Zusatz ergänzt werden muss (was befindet sich im Innern?), damit ein direkt beschreibender Charakter resultiert, ist dieses in Alleinstellung folglich als normal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren.
Auch ist der Verweis der Widerspruchsgegnerin auf schweizerische Voreintragungen mit dem Zeichenelement "INSIDE" unbehelflich, um eine behauptete Verwässerung des vorgenannten Elementes zu belegen. Es darf nicht lediglich aufgrund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung eines Zeichenelements geschlossen werden, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Da zu den von der Widerspruchsgegnerin zitierten Voreintragungen keine weiteren Belege eingereicht wurden, ist der Gebrauch der Marken in der Schweiz nicht glaubhaft dokumentiert. Folglich kann aufgrund dieser Markeneintragungen nicht auf eine Verwässerung des Elementes "INSIDE" in der Klasse 9 geschlossen werden (vgl. Urteil des BVGer vom 6. Mai 2009 (B-142/2009) E. 6.2 – Pulcino / Dolcino mit Verweis auf RKGE in sic! 1999, 648 – Wave Rave / theWave).
5. Die Widersprechende hat geltend gemacht, dass es sich bei den Widerspruchsmarken W1 und W2 im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 um bekannte Marken mit einem erhöhten Schutzzumfang handeln würde.
Hinsichtlich der eingereichten Dokumente und in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeichen im Zusammenhang mit Prozessoren und Chipsätze als bekannte und oft zitierte Beispiele für "Ingredient Branding" (http://de.wikipedia.org/wiki/Ingredient_Branding; besucht am 19. Mai 2011) gelten, ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarken W1 und W2 für vorgenannte Produkte als institutsnotorisch einzustufen. Bei den Widerspruchsmarken W1 und W2 als

Ganzes kann somit im Zusammenhang mit Prozessoren und Chipsätzen von einer erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft lässt sich auf Produkte ausdehnen, die in einem engen Verhältnis zu Prozessoren oder Chipsätzen stehen wie z.B. Computer, weil sie diese enthalten, Magnetdatenträger, weil diese Speicherchips aufweisen oder Software, weil diese von Prozessoren ausgewertet werden. Anzumerken gilt es, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarken W1 und W2 stark durch die Zeichenstruktur (Firmenname + Inside) geprägt wird. Es wurden jedoch keine Unterlagen ins Recht gelegt, welche den Umstand belegen, dass an der erhöhten Bekanntheit und am entsprechend erweiterten Schutzzumfang der Gesamtzeichen "INTEL INSIDE" auch die einzelnen Wortelemente als solche, also "INTEL" und "INSIDE", teilhaben.

6. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Wortbestandteiles "INSIDE" der Widerspruchsmarken. Obwohl dieser aufgrund des Abstands zwischen den Markenbestandteilen ohne weiteres als selbständiges Element erkannt wird, wird dieser aufgrund der Grösse und der Positionierung als untergeordneter Zusatz wahrgenommen. Wegen der grafischen Ausgestaltung liegt der Schwerpunkt der angefochtenen Marke folglich auf dem Element "careINDEX", das trotz des bestehenden Bedeutungsinhalts ("Pflegeindex") als Ganzes interpretationsbedürftig bleibt und mithin den Gesamteindruck prägt.

Bei der Widerspruchsmarke W1 wird der Fokus in Anbetracht der vorhandenen Graphik und der vorliegenden Grössenverhältnisse auf den Bestandteil "intel" gelenkt, bei der Widerspruchsmarke W2 steht keines der beiden Elemente spezifisch im Vordergrund.

Die Tatsache, dass die Zeichen unterschiedlich aufgebaut sind (2 Bestandteile / vier Bestandteile) und das Hauptgewicht der Zeichen jeweils ein unterschiedlicher ist (W1: intel; W2: INTEL und INSIDE; angefochtene Marke: careINDEX), führt zu einem divergierenden Gesamteindruck. Auch gilt es zu beachten, dass der Aufbau der Widerspruchsmarken, d.h. die Zeichenstruktur, bei der angefochtenen Marke nicht übernommen wurde, so dass sich die Bekanntheit derselben nicht auf das übernommene Element "INSIDE" per se erstrecken kann. Der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Zeichen ist somit – wie vorgängig aufgezeigt – aus markenrechtlicher Sicht klar verschieden. Das jüngere Zeichen unterscheidet sich somit rechtsgenügend von den Widerspruchsmarken, weshalb das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen und die Widersprüche abzuweisen sind.

7. Die Widersprechende machte unter Verweis auf mehrere Marken geltend (CH 542 864 "intel Core Solo inside" (fig.), CH 542 865 "intel Core Duo inside" (fig.), CH 544 550 "intel Pentium D inside" (fig.), CH 544 551 "intel Xeon inside" (fig.)), dass die Widerspruchsmarken Teil einer Markenfamilie seien.

Da die Serienmarken der Widersprechenden auf den Elementen "intel" und "inside" aufbauen, kann aus der Übernahme des Bestandteils "inside" bei der angefochtenen Marke noch nicht auf das Vorliegen einer Serienmarke geschlossen werden. Folglich kann auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei

auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Die Widersprüche Nr. 10911 und 10912 werden abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. In casu handelt es sich um Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel. Da die Widerspruchsgegnerin in den Stellungnahmen beider Verfahren aufgrund der grossen Übereinstimmungen in den Widerspruchsmarken und der Waren- und Dienstleistungsliste teilweise gleich argumentieren konnte, rechtfertigt es sich, dass die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 3'000.00 bezahlt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 10911 und 10912 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 3'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. Juli 2011
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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