

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12739 in Sachen

Invensys Systems, Inc.

33 Commercial Street

US-Foxboro, MA 02035

Widersprechende

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

CH-Marke Nr. 508 807



gegen

Wondershare Software Co., Ltd.

A901,9/F, Block A, TCL Building,

Gaoxin Ave. 1.S.,

Nanshan District

CN-Shenzhen Guangdong Province

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 121 954



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 internationale Registrierung Nr. 1 121 954 "wondershare (fig.)" wurde am 9. August 2012 in der Gazette des marques internationales Nr. 29/2012 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
Klasse 09 Appareils de traitement de données; programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels enregistrés; programmes informatiques (logiciels téléchargeables); tableaux d'affichage électroniques; appareils pour la reproduction de sons; installations électriques de prévention contre le vol;
Klasse 38 Télédiffusion; agences de presse; transmission de messages; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; location d'appareils de transmission de messages; fourniture de canaux de télécommunication destinés à des services de téléachat; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux (fournisseurs de services);
Klasse 41 Services éducatifs; organisation et réalisation de congrès; organisation et réalisation d'ateliers (formation); services de bibliothèques itinérantes; publication de livres; services récréatifs; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; production de spectacles; informations en matière de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
Klasse 42 Programmation informatique; conception de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); mise à disposition de moteurs de recherche pour Internet.
2. Am 30. November 2012 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke auf das Gebiet der Schweiz vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 508 807 "Wonderware (fig.)", die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 09 Computer Software für das Sammeln, Aufbewahren, Analysieren und Darstellen von Geschäfts-, Herstellungs- und Verfahrenssteuerungsinformationen.
4. Am 11. Dezember 2012 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet bzw. keinen Rechtsvertreter in der Schweiz bestellt.
6. Mit Verfügung vom 28. März 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).

2. Die Widerspruchsmarke trägt das Hinterlegungsdatum vom 15. Juli 2002. Die angefochtene Marke wurde am 20. Februar 2012 mit Prioritätsdaten vom 28. September 2011 bzw. 28. Oktober 2011 im internationalen Register eingetragen. 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.
3. Gemäss Art. 42 MSchG muss ein Markeninhaber, welcher in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, im Widerspruchsverfahren ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen. Gibt – wie vorliegend – die Widerspruchsgegnerin mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland innerhalb der vom Institut angesetzten Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz an, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen, und das Verfahren wird unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt (Art. 21 Abs. 2 MSchV; Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 5.4, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - Klasse 09 Appareils de traitement de données; programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels enregistrés; programmes informatiques (logiciels téléchargeables); tableaux d'affichage électroniques; appareils pour la reproduction de sons; installations électriques de prévention contre le vol;*
 - Klasse 38 Télédiffusion; agences de presse; transmission de messages; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; location d'appareils de transmission de messages; fourniture de canaux de télécommunication destinés à des services de téléachat; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux (fournisseurs de services);*
 - Klasse 41 Services éducatifs; organisation et réalisation de congrès; organisation et réalisation d'ateliers (formation); services de bibliothèques itinérantes; publication de livres; services récréatifs;*

mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; production de spectacles; informations en matière de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

Klasse 42 Programmation informatique; conception de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); mise à disposition de moteurs de recherche pour Internet.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 09 Computer Software für das Sammeln, Aufbewahren, Analysieren und Darstellen von Geschäfts-, Herstellungs- und Verfahrenssteuerungsinformationen.

Klasse 9

4. Das Widerspruchszeichen ist für *Computer Software für das Sammeln, Aufbewahren, Analysieren und Darstellen von Geschäfts-, Herstellungs- und Verfahrenssteuerungsinformationen* registriert. Das angefochtene Zeichen ist seinerseits für jedwelche *logiciels (enregistrés)* – hierbei handelt es sich um die französische Bezeichnung für *Software* – eingetragen. Soweit mit den angefochtenen Waren *Software* im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht wird, ist demzufolge von Gleichheit auszugehen, für übrige *Software* zumindest – aufgrund der gleichen Zweckbestimmung bzw. Abnehmerkreise sowie der möglichen Substituierbarkeit und des verwandten Herstellungs-Know-how – von starker Gleichartigkeit. Die angefochtenen *programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; programmes informatiques (logiciels téléchargeables)* sind Bestandteile der *Software* (vgl. www.foldoc.org; Suchabfrage vom 24.06.2013) und fallen demzufolge unter den Warenbegriff *Software* des Widerspruchszeichens. Es liegt Identität vor.
5. Das angefochtene Zeichen ist weiter, vereinfacht gesagt, für Hardware wie *appareils de traitement de données; tableaux d'affichage électroniques; appareils pour la reproduction de sons; installations électriques de prévention contre le vol* registriert. Die hochgradige Gleichartigkeit zwischen Hard- und *Software* ist praxisgemäss zu bejahen. Diese Waren gehören eng zusammen, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können. Abnehmerkreise und Vertriebsstätte sind oft dieselben. Auch bestehen hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-Know-hows enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte. Folglich wird das Publikum auf eine gemeinsame Herkunft schliessen (vgl. bspw. BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 – *G-mode / GMODE* unter www.bvger.ch).

Klasse 38

6. Gleichartigkeit kann auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen. Ausschlaggebend ist, 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 ist u.a. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).
7. Das Bereitstellen von Zugriff im Sinne einer Providerdienstleistung der Klasse 38 funktioniert oft nur im Zusammenhang mit *Software*. Providerdienste beinhalten denn auch die sog. "Application Service Provider", welche komplette Anwendungslösungen (und daher auch *Software*) anbieten (vgl. BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013, E. 5.6 – *INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE* unter www.bvger.ch und RKGE in: sic! 2003, 714 – *YOUNET / Y YOUNET [fig.]*). Zudem sind Softwarehersteller und 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 Service Provider Dienstleistungen *mise à disposition de forums de discussion sur Internet*;

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux (fournisseurs de services) der Klasse 38 und der *Computer Software für das Sammeln, Aufbewahren, Analysieren und Darstellen von Geschäfts-, Herstellungs- und Verfahrenssteuerungsinformationen* (Klasse 9) des Widerspruchszeichens von Gleichartigkeit auszugehen.

8. Für die übrigen Dienstleistungen in Klasse 38 der angefochtenen Marke ist die Gleichartigkeit jedoch zu verneinen. Bei den angefochtenen *télediffusion; transmission de messages; radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; location d'appareils pour la transmission de messages; fourniture de canaux de télécommunication à des services de téléachat; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial* handelt es sich – im Gegensatz zu den Providerdienstleistungen – um klassische Telekommunikationsdienstleistungen. Diese umfassen im wesentlichen Dienstleistungen, welche es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten (vgl. die erläuternden Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza, Klasse 38, 10. Auflage, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Marken/d/wdl/2013/nizza10_d_allgemein.pdf). Für diese reinen Übertragungs- resp. Übermittlungsdienstleistungen ist (im Gegensatz zu den obgenannten Providerdienstleistungen) kein direkter Bezug zur *Software* (Kl. 9) des Widerspruchszeichens ersichtlich: Diese stellen weder ein sinnvolles Leistungspaket dar, noch bilden sie eine einheitliche Wertschöpfungskette. Auch wird das eine Angebot nicht als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen. Die *Software* stellt im Verhältnis zu den klassischen Telekommunikationsdienstleistungen höchstens Hilfsware ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar. Dieselben Erwägungen gelten auch in Bezug auf die angefochtenen *agences de presse*, weshalb diesbezüglich die Gleichartigkeit ebenfalls zu verneinen ist.

Klasse 41

9. Bei den angefochtenen *mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables* handelt es sich um eine Providerdienstleistung, mithin in Bezug auf die *Software* (Kl. 9) des Widerspruchszeichens die obigen Erwägungen unter III. B. 7. heranzuziehen sind. Für die Abnehmer ist folglich zwischen der Ware *Software* (Kl. 9) und der Providerdienstleistung *mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables* ein funktionaler Zusammenhang erkennbar. Sie haben demnach Grund zur Annahme, dass Ware und Dienstleistung vom selben Anbieter stammen. Die Gleichartigkeit ist damit erstellt.
10. Das Widerspruchszeichen beansprucht Schutz für *Computer Software für das Sammeln, Aufbewahren, Analysieren und Darstellen von Geschäfts-, Herstellungs- und Verfahrenssteuerungsinformationen* der Klasse 9. Aufgrund der Formulierung (vgl. den Ausdruck *Informationen*) handelt es sich hierbei nicht nur um reine Betriebs- resp. Systemprogramme, welche keinen Inhalt im eigentlichen Sinn haben. Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen *services éducatifs; réalisation d'ateliers (formation)* und der *Software* (Kl. 9) der Widerspruchsmarke besteht eine Gleichartigkeit. Letztere kann Lehr- und Unterrichtsprogramme zum Inhalt haben. Vielfach bieten Anbieter von Ausbildungsdienstleistungen ihre Kurse auch auf beispielbaren Medien an, dabei kann der Lernende begleitend oder auch im Selbststudium z.B. interaktiv, lernen.
11. In Bezug auf übrigen Dienstleistungen dieser Klasse lässt sich ausführen, dass Hersteller von *Software* (Kl. 9) für gewöhnlich nicht in den Dienstleistungsbereichen *organisation et réalisation de congrès; organisation d'ateliers (formation); services de bibliothèques itinérantes; publication de livres; services récréatifs; production de spectacles; informations en matière de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique* tätig sind. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Widersprechende die angefochtenen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur solche Waren und Dienstleistungen, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die angefochtenen *organisation et réalisation de congrès; organisation d'ateliers (formation); services de bibliothèques itinérantes; publication de livres; services récréatifs; production de spectacles; informations en matière de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique* stellen im Verhältnis zur *Computer Software für das Sammeln, Aufbewahren, Analysieren und Darstellen von Geschäfts-, Herstellungs- und Verfahrenssteuerungsinformationen* der Klasse 9 höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar, welche der Verkaufsförderung resp. dem Absatz der beanspruchten Waren der Klassen 9 des

Widerspruchszeichens dienen. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich: Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen stellen weder ein sinnvolles Leistungspaket dar, noch bilden sie eine einheitliche Wertschöpfungskette. Auch wird das eine Angebot nicht als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen. Folglich besteht diesbezüglich keine Gleichartigkeit. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, 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. 7.1.3).

Klasse 42

12. In dieser Klasse beansprucht die Widerspruchsgegnerin mit *programmation informatique; conception de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)* Dienstleistungen, bei welchen der erforderliche sachlogische Zusammenhang mit der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen *Software* (Kl. 9) gegeben ist. Von einem Hersteller solcher Waren wird durchaus erwartet, dass er diese nicht nur verkauft, sondern auch entsprechende, d.h. das Warenangebot betreffende, Programmier-, Aktualisierungs-, Entwicklungs-, Wartungsdienstleistungen usw. anbietet (vgl. bspw. BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013, E. 5.7 – *INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE* unter www.bvger.ch). Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen stellen ein sinnvolles Leistungspaket dar. Das eine Angebot wird folglich als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen. Zwischen den Waren und Dienstleistungen bestehen zudem enge Berührungspunkte bezüglich des technischen Know-hows sowie der Abnehmerkreise. Es liegt folglich Gleichartigkeit vor.
13. Bei den angefochtenen *mise à disposition de moteurs de recherche pour Internet* handelt es sich um eine Providerdienstleistung, mithin in Bezug auf die *Software* (Kl. 9) des Widerspruchszeichens die obigen Erwägungen unter III. B. 7. heranzuziehen sind. Für die Abnehmer ist folglich zwischen der Ware *Software* und der Providerdienstleistung *mise à disposition de moteurs de recherche pour Internet* ein funktionaler Zusammenhang erkennbar. Sie haben demnach Grund zur Annahme, dass Ware und Dienstleistung vom selben Anbieter stammen. Die Gleichartigkeit ist damit erstellt.
14. Die von der Widersprechenden vorgebrachte Bekanntheit des Widerspruchszeichens kann offen bleiben, weil auch eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft eine nicht bestehende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – *Coolwater / cool water*).
15. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die angefochtenen Dienstleistungen *télédiffusion; agences de presse; transmission de messages; radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; location d'appareils pour la transmission de messages; fourniture de canaux de télécommunication à des services de téléachat; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial* der Klasse 38 und die *organisation et réalisation de congrès; organisation d'ateliers (formation); services de bibliothèques itinérantes; publication de livres; services récréatifs; production de spectacles; informations en matière de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique* der Klasse 41 andersartig sind zu den Waren der Widerspruchsmarke. Folglich ist diesbezüglich der Widerspruch bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 m.w.H.). In Bezug auf die Warenklasse 9, die Dienstleistungs-kategorie 42, die Dienstleistungen *mise à disposition de forums de discussion sur Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux (fournisseurs de services)* (Kl. 38) und die *services éducatifs; réalisation d'ateliers (formation); mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables* (Kl. 41) wird die Gleichartigkeit hingegen bejaht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 resp. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildzeichen "Wonderware" (Widerspruchsmarke) und "Wondershare" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. 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 allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
3. Das Widerspruchszeichen ist in einer geschwungenen Computerschrift gehalten und weist eine beim Buchstaben "n" ansetzende, schleifenartige Unterstreichung auf. Das angefochtene Zeichen ist in einer (üblichen) Computerschrift gehalten. Die grafische Ausgestaltung prägt den von den Zeichen vermittelten Eindruck zweifellos mit. Sie vermag jedoch nicht von den Wortelementen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk in erster Linie auf die Wortbestandteile "Wonderware" bzw. "wondershare" zu richten.
4. Das angefochtene Zeichen hat das Wortelement "Wonder" des Widerspruchszeichens identisch als Wortanfang übernommen. Zudem weist auch das angefochtene Zeichen ein Kurzwort auf, welches mit der Buchstabenfolge "-are" endet (ware bzw share). Beide Zeichen sind demzufolge gleich aufgebaut: Sie setzen sich aus dem Begriff "Wonder" (auf Deutsch: Wunder) und einem Kurzwort (ware bzw. share) zusammen (Wonderware bzw. wondershare). Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen am Wortanfang – im Unterschied zum angefochtenen Zeichen – einen Grossbuchstaben aufweist, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. bspw. BVGer B-5780/2009 vom 13. September 2010 E. 6.3 – *Lifetex / LIFETEA*, unter <http://www.bvger.ch>). Zudem bestehen auf der semantischen Ebene trotz der weiteren Kurzwörter "ware" bzw. "share" (auf Deutsch: Ware bzw. Aktie, Beteiligung, Anteil; vgl. <http://www.dict.cc/>: Suchabfrage vom 24.06.2013) keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild aufzuheben vermöchten. Insbesondere besteht aufgrund der Zeichenlänge die Gefahr des Verlesens bzw. Verhörens, weshalb bezweifelt wird, dass der betreffende Sinngehalt zum Bewusstsein des in casu normal aufmerksamen Betrachters gelangt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend, wie nachfolgend aufgezeigt, nicht der Fall. Die betroffenen Waren der Klasse 9 werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dass die Abnehmer (Durchschnittskonsument und Fachpersonen aus der IT-Branche) den Markeninhaber bewusster, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aufsucht. Auch in Bezug auf die in den Klassen strittigen Dienstleistungen ist festzustellen, dass diese nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist demnach anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen

gen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013, E. 4.2.1-2 – *INTEL INSIDE*, *intel inside* [fig.] / *GALDAT INSIDE* unter www.bvger.ch).

3. Die widersprechende Partei bringt vor, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Die Widersprechende sei weltweit führende Anbieterin von industriellen Echtzeit-Softwarelösungen. In der Schweiz werde seit 1992 Software vertrieben, seit 1999 über die eigens dafür gegründete Tochterfirma WONDERWARE SA in Morges. In der Schweiz sei die WONDERWARE-Software mit über 4250 installierten Lizenzen an über 420 Standorten in diversen Branchen im Einsatz. Zudem habe die Widersprechende zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Mit der Widerspruchsschrift vom 30. November 2012 hat die Widersprechende folgende Belege eingereicht:

Beilage 3:	Auszug Website www.wonderware.ch über Wonderware
Beilage 4	Auszug Website www.wonderware.ch About us
Beilage 5	Auszug Wikipedia, Wonderware
Beilage 6	Auszug Website www.wonderware.ch Awards & Honors
Beilage 7	Auszug Website www.elektrotechnik.de , Wonderware neuerliche Auszeichnungen für Kunden-Service und Support
Beilage 8	Auszug Website www.elektrotechnik.de , Wonderware feiert eine halbe Million verkaufter Lizenzen
4. Zudem verweist die Widersprechende auf die im Widerspruchsverfahren Nr. 11833 mit der Replik vom 14. Juni 2012 nachträglich eingereichten Belege zur Bekanntheit (vgl. dort III. E. 4 unter <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/entscheide-im-widerspruchsverfahren/2012.html>)
5. Die beigebrachten Unterlagen sprechen für eine Marktbearbeitung in der Schweiz. Die Frage, ob die Belege geeignet sind, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke nachzuweisen kann bei vorliegender Konstellation offen bleiben. Von Bedeutung ist nämlich, dass die Zeichen gleich – der Begriff "Wonder" plus ein Kurzwort (ware bzw. share) mit gleicher Endung "-are" – aufgebaut sind und demzufolge in 9 von 10 bzw. 11 Buchstaben übereinstimmen. Der Begriff "Wonder" wird zwar gemäss Eintrag in der Markenprüfungspraxis des Instituts grundsätzlich als indirekt aufgefasst und akzeptiert, ist jedoch in gebräuchlicher Kombination als Qualitätshinweis zurückzuweisen (vgl. <https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm>; Suchabfrage vom 25.06.2013). Die Frage nach der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann vorliegend offen bleiben, da selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden dürfen (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan). Auch solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck mitzubestimmen: Unter Umständen können sie die Verwechslungsgefahr verstärken.
6. Die streitverfangenen Marken haben, wie bereits dargetan, nicht nur den gleichen Zeichenanfang, sondern stimmen vollumfänglich im Zeichenende "-are" überein und reimen sich. Lediglich der Wortanfang der weiteren Wortelemente "ware" bzw. "share", ist verschieden: -w- bzw. -sh-. Hierbei ist zu beachten, dass Zeichenanfang und -ende in der Regel ein grösseres Gewicht haben als dazwischen geschobene Buchstabenfolgen (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Zudem gelten Zeichen, die sich reimen, infolge des ähnlichen Wortklangs grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE* / *Box Office*). Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Zeichenlänge ist der festgestellte Unterschied, d.h. die Konsonantenfolge "sh" statt des Konsonants "w", nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen anderen Gesamteindruck zu vermitteln bzw. deren Sinngehalt hinreichend zu verändern (vgl. III. C. 4. hiervor). Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise dürfen zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Aus den dargelegten Gründen besteht, trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund der Abweichung bei den Bildelementen, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es die Unterschiede in den Wortelementen nicht wahrnimmt und in Anbetracht der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Vergleichsprodukte falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4 ff.). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 12739 wird daher teilweise

gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 121 954 "wondershare" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen (vgl. III. B. 15. hiervor) definitiv verweigert.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich hinsichtlich rund der Hälfte der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 12739 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich der folgenden Waren und Dienstleistungen:
 - Klasse 09 Appareils de traitement de données; programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels enregistrés; programmes informatiques (logiciels téléchargeables); tableaux d'affichage électroniques; appareils pour la reproduction de sons; installations électriques de prévention contre le vol;*
 - Klasse 38 Mise à disposition de forums de discussion sur Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux (fournisseurs de services);*
 - Klasse 41 Services éducatifs; réalisation d'ateliers (formation); mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables;*
 - Klasse 42 Programmation informatique; conception de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); mise à disposition de moteurs de recherche pour Internet.*
3. Die internationale Registrierung Nr. 1 121 954 "wondershare (fig.)" wird bezüglich folgender Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:
 - Klasse 38 Télédiffusion; agences de presse; transmission de messages; radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; location d'appareils pour la transmission de messages; fourniture de canaux de télécommunication à des services de téléachat; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial;*
 - Klasse 41 Organisation et réalisation de congrès; organisation d'ateliers (formation); services de bibliothèques itinérantes; publication de livres; services récréatifs; production de spectacles; informations en matière de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.*
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
7. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 27. Juni 2013
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.