

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 11641 in Sachen

Information Builders, Inc.
2 Penn Plaza
US-New York, NY 10121-2898

Widersprechende

vertreten durch RA Dr. Leonz Meyer,
Eversheds AG, 8001 Zürich

Schweizer Marke Nr. 545 646 "FOCUS"

gegen

ABACUS Research AG
Abacus-Platz 1
9301 Wittenbach

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch RA Martin Thomann, Homburger AG,
Postfach 194, 8042 Zürich

Schweizer Marke Nr. 609 022 "AbaFocus"

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) und Art. 1ff. 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

Die Schweizer Marke Nr. 609 022 "AbaFocus" wurde am 9. Dezember 2010 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

Klasse 09 Magenetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computer-Software; alle vorgenannten Waren nicht für den Gebrauch für Kontaktlinsen.

Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Kontaktlinsen.

Am 4. März 2011 erhob die Widersprechende gegen die oberwähnte Marke im genannten Umfang Widerspruch.

Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 545 646 "FOCUS", welche für folgende Waren registriert ist:

Klasse 09 Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Magnetaufzeichnungsträger; gespeicherte Computerbetriebsprogramme, gespeicherte Computerprogramme, herunterladbare Computerprogramme, gespeicherte Computer-Software.

Mit Verfügung vom 14. März 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.

Die Widerspruchsgegnerin reichte mit Schreiben vom 16. Mai 2011 innert Frist ihre Stellungnahme ein.

Mit Verfügung vom 24. Mai 2011 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.

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 13. März 2006 hinterlegt und die angefochtene Marke am 25. Oktober 2010. 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 ein-

zutreten.

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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/r/ma/r/ma_d.pdf).
2. Beide Zeichen wurden in der Klasse 9 für identische Waren, d.h. für *Magenetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computer-Software* bzw. *gespeicherte Computer-Software* registriert. Es ist unbestritten, dass Gleichartigkeit auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen kann. Die Gleichartigkeit wird dann bejaht, wenn der Konsument Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt resp. wenn er das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen betrachten kann. Weiter kann auf sie geschlossen werden, wenn es auf dem Markt üblich ist, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).
3. Es stehen sich die Waren *Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Magnetaufzeichnungsträger; gespeicherte Computerbetriebsprogramme, gespeicherte Computerprogramme, herunterladbare Computerprogramme, gespeicherte Computer-Software* der Klasse 9 und die angefochtenen Dienstleistungen *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software* der Klasse 42 gegenüber. Die Konsumenten werden die genannten Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Denn zwischen diesen besteht ein enger Konnex, stellen doch die mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten Waren der Klasse 9 das Arbeitsergebnis der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42 dar. Die Verkehrskreise werden folglich zwischen den Waren und Dienstleistungen eine marktlogische Folge sehen, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen funktionellen Zusammenhang hinausgeht. Die hochgradige Gleichartigkeit liegt auf der Hand.
4. Der Umstand, dass die angefochtenen Waren *nicht für den Gebrauch für Kontaktlinsen* bestimmt sind bzw. die angefochtenen Dienstleistungen *nicht Kontaktlinsen zum Thema* haben, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern. Aufgrund der festgestellten Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

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 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. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, m.H.).
2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortzeichen "FOCUS" (Widerspruchszeichen) und "AbaFocus" (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Beide Zeichen enthalten den Begriff "FOCUS". Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen Zeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, ist aus markenrechtlicher Sicht nicht prägend (vgl. BVGer B-5780/2009 vom 13. September 2010 E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>).
3. 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 die Käuferschaft durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
4. Das übereinstimmende Wortelement "FOCUS" entstammt der lateinischen Sprache und bedeutet "Brennpunkt, scharfe Einstellung, scharf einstellen, im Brennpunkt vereinigen" (www.pons.de, Engl./Dt.: Suchabfrage vom 15. November 2011). Dieser Begriff findet zudem seine Entsprechung im deutschen Wort "Fokus", welches als "Brennpunkt (von Linsen, Spiegeln und Linsensystemen)" bzw. "Bakterien aussendender Herd" definiert wird (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München 2000). Da beide Zeichen den Begriff "FOCUS" enthalten, bestehen – trotz des weiteren Wortelements "Aba" der angefochtenen Marke, welchem kein Bedeutungsinhalt beigemessen werden kann (vgl. bspw. <http://lexika.tanto.de>: Suchabfrage vom 15. November 2011) – zwangsläufig auch sinngehaltliche Übereinstimmungen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Vorliegend besteht Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Sodann besteht Übereinstimmung im Markenbestandteil "FOCUS". Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt der übernommenen Marke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, u. 7.7, m.w.H.).
3. Die Widerspruchsgegnerin hat die Widerspruchsmarke zum Gegenstand ihrer eigenen Registrierung gemacht. Die Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass das übernommene Element schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
4. Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Zum einen ist die übernommene Widerspruchsmarke "FOCUS" in der genannten Bedeutung (vgl. III. C. 4. hiervor) im Zusammenhang mit den Waren *Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Magnetaufzeichnungsträger; gespeicherte Computerbetriebsprogramme, gespeicherte Computerprogramme, herunterladbare Computerprogramme, gespeicherte Computer-Software* der Klasse 9 normal kennzeichnungskräftig. Denn gemäss Markenprüfungspraxis wird der Begriff "FOCUS" vom Institut in der Regel lediglich in Zusammenhang mit *optischen und fotografischen Apparaten* (Kl. 9) als beschreibend zurückgewiesen (vgl. <https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm>). Zum anderen vermag selbst der weitere, kennzeichnungskräftige Wortbestandteil "Aba" – entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin – den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern und das übereinstimmende Wortelement "FOCUS" in den Hintergrund zu drängen (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Die Widerspruchsmarke bleibt in der angefochtenen Marke als selbständiges Element erkennbar, dies auch aufgrund der Darstellung: Der Anfangsbuchstabe F des übereinstimmenden Wortbestandteils "FOCUS" ist in Grossbuchstaben gehalten. Es besteht somit kein ausreichender Zeichenabstand, weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, besteht in Anbetracht der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer dienstleistungsspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifi-

scher Allianzen 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 teilweise, d.h. im angegriffenen Umfang, widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. 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 u. 9.5).
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von Fr. 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11641 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 609 022 "AbaFocus" wird teilweise widerrufen, d.h. für die nachgenannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 09 Magenetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computer-Software; alle vorgenannten Waren nicht für den Gebrauch für Kontaktlinsen.

Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Kontaktlinsen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1'800 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. November 2011

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.