

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12776 in Sachen

Gruner + Jahr AG & Co KG
Am Baumwall 11
D-20459 Hamburg

Widersprechende

vertreten durch

RA Dr. Barbara K. Müller, Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 437 785 "GEO"

gegen

Promaudio Sàrl
Mont d'Or 55
1007 Lausanne

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

MCE Avocats
Rue du Grand-Chêne 1-3
CP 6868
1002 Lausanne

CH-Marke Nr. 634 441 "Geo influence"

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 Schweizer Marke Nr. 634 441 "Geo influence" wurde am 26. September 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9:

Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe, équipements constitués de combinaisons d'appareils audio et d'appareils informatiques ainsi que d'écrans et d'appareils informatiques, lesdits équipements combinés étant destinés à la diffusion de messages, d'informations, et de contenus d'agréments (musique);

Klasse 35:

Publicité; publicité par le moyen d'annonces audio de toutes sortes et dans tous lieux; gestion de fichiers informatiques, en particulier de fichiers comportant sous une forme digitale des messages et/ou de la musique et/ou des informations, recherche d'annonceurs pour le compte de détenteurs d'espaces publicitaire et acquisition d'espaces publicitaires pour le compte d'annonceurs;

Klasse 37:

Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations; maintenance et dépannage desdits équipements tant sur site qu'à distance; location des équipements précités;

Klasse 38:

Télécommunication; services techniques de télécommunication relatifs à la diffusion à distance de contenus audio et/ou vidéo, notamment de messages, de musique et d'informations;

Klasse 41:

Divertissements audiovisuels (images, vidéo, musique, services de conception et de réalisation de contenus visuels ou sonores (établissement de successions de contenus visuels ou musicaux en vue de leur diffusion), services d'information, de conseil et de consultant dans les domaines précités;

Klasse 42:

Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion centralisée de la déclaration de redevances de droits d'auteur en vue de leur perception (service juridique).

2. Am 21. Dezember 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 437 785 "GEO", die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, einschliesslich von Datenverarbeitungsgeräten und Computern als Bestandteile von Datennetzen und zur Teilnahme an der Kommunikation in Datennetzen;

Klasse 16:

Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Fotografien einschliesslich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Fotografien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden;

Klasse 38:

Telekommunikation, einschliesslich der Telekommunikation in Datennetzen;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten, einschliesslich solcher Dienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen; Dienstleistungen eines Verlages, einschliesslich von Verlagsdienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschliesslich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen.

4. Mit Verfügung vom 8. Januar 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 25. Juni 2013 hat die Widerspruchsgegnerin nach zweimalig erstreckter Frist ihre Stellungnahme eingereicht. Sie machte unter anderem Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 2. Juli 2013 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2013 beantragte die Widersprechende nach zweimalig erstreckter Frist die Sistierung des Verfahrens auf unbestimmte Zeit.
8. Mit Verfügung vom 30. Dezember 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, zum Sistierungsantrag der Widersprechenden Stellung zu nehmen.
9. Mit Schreiben vom 13. Januar 2014 stellte die Widerspruchsgegnerin den Antrag den Sistierungsantrag der Widersprechenden zurückzuweisen.
10. Mit Verfügung vom 17. Januar 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, binnen einer letzten Frist von 30 Tagen eine Replik einzureichen.
11. Am 19. Februar 2014 replizierte die Widersprechende.
12. Mit Verfügung vom 25. Februar 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
13. Mit Schreiben vom 25. August 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin nach zweimalig erstreckter Frist ihre Duplik ein.
14. Mit Verfügung vom 28. August 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
15. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 11. Juni 1996 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 16. März 2012 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. 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9:

Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe, équipements constitués de combinaisons d'appareils audio et d'appareils informatiques ainsi que d'écrans et d'appareils informatiques, lesdits équipements combinés étant destinés à la diffusion de messages, d'informations, et de contenus d'agréments (musique);

Klasse 35:

Publicité; publicité par le moyen d'annonces audio de toutes sortes et dans tous lieux; gestion de fichiers informatiques, en particulier de fichiers comportant sous une forme digitale des messages et/ou de la musique et/ou des informations, recherche d'annonceurs pour le compte de détenteurs d'espaces publicitaire et acquisition d'espaces publicitaires pour le compte d'annonceurs;

Klasse 37:

Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations; maintenance et dépannage desdits équipements tant sur site qu'à distance; location des équipements précités;

Klasse 38:

Télécommunication; services techniques de télécommunication relatifs à la diffusion à distance de contenus audio et/ou vidéo, notamment de messages, de musique et d'informations;

Klasse 41:

Divertissements audiovisuels (images, vidéo, musique, services de conception et de réalisation de contenus visuels ou sonores (établissement de successions de contenus visuels ou musicaux en vue de leur diffusion), services d'information, de conseil et de consultant dans les domaines précités;

Klasse 42:

Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion centralisée de la déclaration de redevances de droits d'auteur en vue de leur perception (service juridique).

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, einschliesslich von Datenverarbeitungsgeräten und Computern als Bestandteile von Datennetzen und zur Teilnahme an der Kommunikation in Datennetzen;

Klasse 16:

Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Fotografien einschliesslich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Fotografien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden;

Klasse 38:

Telekommunikation, einschliesslich der Telekommunikation in Datennetzen;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten, einschliesslich solcher Dienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen; Dienstleistungen eines Verlages, einschliesslich von Verlagsdienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschliesslich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen.

2. Offensichtliche Gleichheit bzw. Gleichartigkeit liegt bezüglich der Waren der Klasse 9 vor. Ebenfalls offensichtlich gleich bzw. gleichartig sind die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 sowie die in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen „*Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques*“ und die Dienstleistungen der Widersprechenden in Klasse 42 „*Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschliesslich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen*“.
3. Gleichartigkeit kann auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen. Sind die Dienstleistungen für die Waren von besonderem Nutzen, indem sie beispielsweise zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen, sodass die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, ist die Gleichartigkeit zu bejahen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, die das Warenangebot ergänzen, mit den entsprechenden Waren gleichartig sein (sog. „service après vente“) (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3 mit weiteren Hinweisen). In Anbetracht dessen sind die angefochtenen Dienstleistungen „*Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations; maintenance et dépannage desdits équipements tant sur site qu'à distance*“ der Klasse 37 zu den entsprechenden Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 9 als gleichartig zu erachten. Als sinnvolles Leistungspaket werden auch die Waren in Klasse 9 der Widersprechenden und die angefochtenen Dienstleistungen „*location des équipements précités*“ in Klasse 37 wahrgenommen, weil von einem Anbieter der Waren der Klasse 9 durchaus erwartet wird, dass er diese nicht nur verkauft, sondern auch vermietet, weshalb die Gleichartigkeit auch diesbezüglich zu bejahen ist.
4. Dienstleistungsgleichartigkeit besteht des Weiteren zwischen den unter der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten „*gestion de fichiers informatiques, en particulier de fichiers comportant sous*

une forme digitale des messages et/ou de la musique et/ou des informations)" und den von der Widersprechenden beanspruchten „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschliesslich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen" in Klasse 42, da es sich dabei lediglich um eine andere Umschreibung einer gleichen bzw. sehr ähnlichen Dienstleistung handelt (vgl. dazu BVGer B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013, E 4.3 ff - EMC, EMC, EMC // EMIC, unter <http://www.bvger.ch>).

5. Bei den in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen „*concession de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion centralisée de la déclaration de redevances de droits d'auteur en vue de leur perception (service juridique)*“ handelt es sich trotz der Klassierung in Klasse 42 offensichtlich um juristische Dienstleistungen, welche mit keinen Waren und/oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gleichartig sind. Ebenfalls ist die Gleichartigkeit bezüglich der in Klasse 35 angefochtenen „*Publicité; publicité par le moyen d'annonces audio de toutes sortes et dans tous lieux; recherche d'annonceurs pour le compte de détenteurs d'espaces publicitaire et acquisition d'espaces publicitaires pour le compte d'annonceurs*“ zu verneinen. Zwar werden in diesem Bereich auch Druckereierzeugnisse eingesetzt, bzw. dienen Druckereierzeugnisse als Publikationsorgan für Werbung, dieser Zusammenhang genügt jedoch nicht, um die markenrechtliche Gleichartigkeit mit den von der Widersprechenden in Klasse 16 beanspruchten Waren zu bejahen, insbesondere auch weil es nicht marktüblich ist, dass Anbieter von Werbedienstleistungen selber Druckereierzeugnisse drucken, vielmehr lassen sie diese durch Dritte drucken (vgl. auch RKGE in sic! 2003, 343, E. 5b –VISART / VISARTE).
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit teilweise zu bejahen ist, nämlich für sämtliche Waren der Klasse 9 und für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 37, 38 und 41 sowie für „*gestion de fichiers informatiques, en particulier de fichiers comportant sous une forme digitale des messages et/ou de la musique et/ou des informations*“ in Klasse 35 und „*Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques*“ in Klasse 42. Nachfolgend ist für diese Waren und Dienstleistungen somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
7. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den Dienstleistungen „*Publicité; publicité par le moyen d'annonces audio de toutes sortes et dans tous lieux; recherche d'annonceurs pour le compte de détenteurs d'espaces publicitaire et acquisition d'espaces publicitaires pour le compte d'annonceurs*“ in Klasse 35 und „*concession de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion centralisée de la déclaration de redevances de droits d'auteur en vue de leur perception (service juridique)*“ in Klasse 42 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine).

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 reinen Wortmarken "GEO" (Widerspruchsmarke) und "Geo influence" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl.

Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010, E. 6.3 – *Lifetex / LIFETEA*). „GEO“ wird unverändert am in der Regel prägenden Zeichenanfang der angefochtenen Marke übernommen. Der Begriff "GEO" wird gemäss Prüfungspraxis grundsätzlich im Sinn von "Erde" verstanden. Die Kombination mit „influence“ ergibt keinen ohne Weiteres erkennbaren Sinngehalt und somit erfolgt auch keine Verschmelzung des übernommenen Zeichens mit dem beim jüngeren Zeichen beigefügten Element. „GEO“ wird in der angefochtenen Marke als selbständiges und prägendes Element wahrgenommen. Die Übereinstimmung im Element "GEO" führt nicht nur zu Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild der Zeichen, sondern zudem auch zu Überschneidungen auf der Ebene des Sinngehalts, da beide Marken Assoziationen zur "Erde" auslösen. Somit ist die Zeichenähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke zu bejahen.

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. 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, Ziffer 7.7).
3. Der Begriff "GEO" ist ein Wortbildungselement mit der Bedeutung „Erde-“, (vgl. <https://www.munzinger.de/search/simple/query?template=%2Fpublikationen%2Fresult.jsp&query.id=query-simple&query.commit=1&query.index-order=personen&query.facets=yes&hitlist.size=5&hitlist.highlight=yes&hitlist.nr.group-field=beitragid&hitlist.nr.group-sort=%2Bfield%3Aid&query.scope=xx%3Bmol-00%3Bmol-01%3Bmol-02%3Bmol-03%3Bduden-d0%3Bduden-d1%3Bduden-d5%3Bduden-d7%3Bduden-d8%3Bduden-d9%3Bduden-db%3Bduden-dd%3Bduden-de%3Bduden-df%3Bduden-dg%3Bduden-dh%3Bduden-di%3Bduden-dj%3Bduden-dk%3Bduden-dl%3Bduden-dm%3B&query.text=geo&queryScope=&absenden.x=0&absenden.y=0>, abgerufen am 07.11.2014). Gemäss Prüfungspraxis des Instituts (vgl. <https://ph.ige.ch/ph/>) stellt „GEO“ aber insbesondere nicht die Abkürzung für "Geographie" oder "Geometrie" dar. Entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin ist ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, nicht beschreibend (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Daraus ergibt sich, dass auch wenn „GEO“ Gedankenassoziationen zu „Erde“ weckt, das Zeichen im Sinn eines Wortbildungselement in Alleinstellung nicht direkt beschreibend ist in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Der Widerspruchsmarke eignet somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit 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 nicht der Fall: Der Begriff "GEO" erscheint auch bei der angefochtenen Marke als selbständig prägendes Zeichenelement und ist an deren Zeichenanfang positioniert. Letzteres fällt umso mehr ins Gewicht, als dem Wortanfang in der Regel eine besonders prägende Funktion eignet (vgl. BGE 122 III 588, E. 5a – *Kamillosan / Kamillon, Kamillan*). Selbst unter Annahme, dass dem Publikum bei Auswahl und Erwerb eines Teils der vorliegenden Waren und Dienstleistungen ein tendenziell höherer Aufmerksamkeitsgrad unterstellt werden kann als in Zusammenhang mit Konsumgütern des täglichen Bedarfs, besteht aufgrund der integralen Über-

nahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke die Gefahr von Fehlzurechnungen. Soweit das Publikum aufgrund des in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Elementes Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der Vergleichswaren und -dienstleistungen dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Die Frage der (von der Widersprechenden geltend gemachten) Bekanntheit resp. des dementsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke kann bei diesem Verfahrensausgang offenbleiben.

5. Der Widerspruch Nr. 12776 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 634 441 "Geo influence" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen widerrufen, nämlich für sämtliche Waren der Klasse 9 und für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 37, 38 und 41 sowie für: „*Gestion de fichiers informatiques, en particulier de fichiers comportant sous une forme digitale des messages et/ou de la musique et/ou des informations*“ in Klasse 35 und: „*Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques*“ in Klasse 42.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Im vorliegenden Verfahren wurde indes ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet. Der Widersprechenden wird daher praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zugesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Sie hat der Widersprechenden somit insgesamt eine Entschädigung von CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12776 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37, 38 und 41 sowie für

Klasse 35:

Gestion de fichiers informatiques, en particulier de fichiers comportant sous une forme digitale des messages et/ou de la musique et/ou des informations;

Klasse 42:

Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 634 441 "Geo influence" wird in diesem Rahmen widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. November 2014
Markenabteilung

Sabrina Mathys
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.