

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13664 in Sachen

adp Gauselmann GmbH

Merkur-Allee 1-15

DE-32339 Espelkamp

Widersprechende

vertreten durch Dr. Christoph Born, Wenner & Uhlmann, Bahnhofstrasse 37,
Postfach 2990, 8022 Zürich

CH-Marke Nr. 645 161



gegen

Andreas Nigg

Fällmisstrasse 46

8832 Wilen bei Wollerau

Widerspruchsgegner

vertreten durch Andreas Meili Rechtsanwalt, Scheuchzerstrasse 64, 8006 Zürich

CH-Mare Nr. 655 146



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. 655 146 "SmartSale" (fig.) wurde am 21. Februar 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:
 - Klasse 09 Datenverarbeitungsgeräte, Computerprogramme (Software), insbesondere gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, Computerbetriebsprogramme;*
 - Klasse 35 Werbung; einschliessliche Vermittlung von Werbung insbesondere über globale/universale Telekommunikationssysteme; Vermarktung von Werbeflächen im Internet; Geschäftsführung; Zusammenstellung und Eingaben von Informationen in Datenbanken; Planung, Verhandlungen in Bezug auf Werbeflächen und Werbeumfang in Medien; Beschaffungsdienstleistungen in Bezug auf Werbeflächen und Werbeumfang in Medien für Dritte; Werbe-, Verkaufsförderung- und Marketingsdienstleistung; Veröffentlichung von Werbetexten; Produktion von Anzeigen und Werbung; Werbung und Marketing; Beratung und Hilfe in Bezug auf Werbung und Marketing; Unternehmensverwaltung; Platzierung von Werbeanzeigen zur Verwendung als Homepage im Internet;*
 - Klasse 38 Bereitstellung eines Zugangs zu einer e-commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten für e-commerce- Plattformen im Internet und sonstigen elektronischen Medien;*
 - Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Pflege und Aktualisierung von Computerprogrammen und Entwurf von Computerprogramme für leistungsabhängiges Marketing und Verkäufe im Internet sowie für Systeme zur Verwaltung der Zusammenarbeit im Internet, der Verkäufe im Internet, von Marken- und Marketingaktivitäten; Entwicklung und Programmierung von Software bezüglich Online-Marketing- und Verkaufslösungen, bei denen der Marketingeinsatz beim Verkauf des jeweiligen Produkts nachvollzogen werden kann.*
2. Am 21. Mai 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 645 161 "MERKUR" (fig.), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - Klasse 09 (...)Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware(...);*
 - Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbung aller Art, insbesondere in Fernsehen, Rundfunk und Zeitschriften; Werbung durch Werbemittel, Marketing, betriebswirtschaftliche und organisatorische Projektorganisation; Sponsoring in Form von Werbung; Sponsoring in Form von Unternehmensberatung einschliesslich der Organisation und Durchführung von Marketing-Veranstaltungen und/oder Marketing-Projekten, Verwaltungs- und Bürotätigkeit für Unternehmen, Gesellschaften und Vereine; Dienstleistungen eines Franchisegebers für Turnierveranstalter, nämlich kaufmännische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Planung, Einrichtung und Durchführung von Turnieren und Freizeitgestaltungen; Dateiverwaltung mittels Computer, nämlich von Kundenmanagementanwendungen und Entertainmentanwendungen, die einen plattformunabhängigen Zugang über alle technischen Kanäle ermöglichen; Werbung im Internet für Dritte; Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren von Daten und sonstigen Informationen sowie Bildern für andere in einer Datenbank; Datenverarbeitung für Dritte;*
 - Klasse 38 Telekommunikation, insbesondere Bereitstellung eines Zugangs zu einer Internet-Datenbank zur Übermittlung von Informationen, insbesondere Wettquoten, Wettereignisse, Wetterergebnisse, Gewinnspiele, Gewinnspielergebnisse, Internetschnittstellen zur Anbindung von Internet-Wettseiten; Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen; Kommunikationsdienste, nämlich Übertragung von Daten- und Informationen über Computernetze, insbesondere elektronische und digitale Übertragung von Daten, Informationen, Bildern, Signalen und Nachrichten;*

ten; Bereitstellung eines Zugangs zu Portalen im Internet; Übermitteln und Weiterleiten von Daten und sonstigen Informationen sowie Bildern für andere aus einer Datenbank; Bereitstellen des Zugangs zu Daten, Programmen, Informationen, Ton und Bild über Netzwerke, einschliesslich Internet;

Klasse 42 (...)Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Automaten, Computern, Datenverarbeitungsgeräten; Technologische Beratung bezüglich Einsatz von Automaten, Computern, Datenverarbeitungsgeräten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklung von Computersoftware, insbesondere von Kundenmanagement- und Entertainmentanwendungen; Entwicklung von branchenspezifischer Computer-Software, insbesondere für Buchmacher, Rennbahnen, Sportveranstalter, Lotterien, Glücksspiele, Gewinnspiele, Sportwetten und anderen Wettsystemen; technologische Dienstleistungen, insbesondere Bereitstellung von Computerprogrammen (Kundenmanagementanwendungen und Entertainmentanwendungen, die einen plattformunabhängigen Zugang über alle technischen Kanäle ermöglichen); Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten auch mit Selbstbedienungsfunktion; Entwicklung und Wartung von Software und einer Plattform für Spiele.

4. Mit Verfügung vom 26. Mai 2014 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 8. Juli 2014 hat der Widerspruchsgegner innert Frist seine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 14. Juli 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 wurde am 6. März 2013 hinterlegt und die angefochtene Marke am 8. November 2013. 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., unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:
 - Klasse 09 Datenverarbeitungsgeräte, Computerprogramme (Software), insbesondere gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, Computerbetriebsprogramme;*
 - Klasse 35 Werbung; einschliessliche Vermittlung von Werbung insbesondere über globale/universale Telekommunikationssysteme; Vermarktung von Werbeflächen im Internet; Geschäftsführung; Zusammenstellung und Eingaben von Informationen in Datenbanken; Planung, Verhandlungen in Bezug auf Werbeflächen und Werbeumfang in Medien; Beschaffungsdienstleistungen in Bezug auf Werbeflächen und Werbeumfang in Medien für Dritte; Werbe-, Verkaufsförderung- und Marketingsdienstleistung; Veröffentlichung von Werbetexten; Produktion von Anzeigen und Werbung; Werbung und Marketing; Beratung und Hilfe in Bezug auf Werbung und Marketing; Unternehmensverwaltung; Platzierung von Werbeanzeigen zur Verwendung als Homepage im Internet;*
 - Klasse 38 Bereitstellung eines Zugangs zu einer e-commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten für e-commerce- Plattformen im Internet und sonstigen elektronischen Medien;*
 - Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Pflege und Aktualisierung von Computerprogrammen und Entwurf von Computerprogramme für leistungsabhängiges Marketing und Verkäufe im Internet sowie für Systeme zur Verwaltung der Zusammenarbeit im Internet, der Verkäufe im Internet, von Marken- und Marketingaktivitäten; Entwicklung und Programmierung von Software bezüglich Online-Marketing- und Verkaufslösungen, bei denen der Marketingeinsatz beim Verkauf des jeweiligen Produkts nachvollzogen werden kann.*
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
 - Klasse 09 (...)Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware(...);*
 - Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbung aller Art, insbesondere in Fernsehen, Rundfunk und Zeitschriften; Werbung durch Werbemittel, Marketing, betriebswirtschaftliche und organisatorische Projektorganisation; Sponsoring in Form von Werbung; Sponsoring in Form von Unternehmensberatung einschliesslich der Organisation und Durchführung von Marketing-Veranstaltungen und/oder Marketing-Projekten, Verwaltungs- und Bürotätigkeit für Unternehmen, Gesellschaften und Vereine; Dienstleistungen eines Franchisegebers für Turnierveranstalter, nämlich kaufmännische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Planung, Einrichtung und Durchführung von Turnieren und Freizeitgestaltungen; Dateiverwaltung mittels Computer, nämlich von Kundenmanagementanwendungen und Entertainmentanwendungen, die einen plattformunabhängigen Zugang über alle technischen Kanäle ermöglichen; Werbung im Internet für Dritte; Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Ana-*

lysieren von Daten und sonstigen Informationen sowie Bildern für andere in einer Datenbank; Datenverarbeitung für Dritte;

Klasse 38 Telekommunikation, insbesondere Bereitstellung eines Zugangs zu einer Internet-Datenbank zur Übermittlung von Informationen, insbesondere Wettquoten, Wettereignisse, Wetterergebnisse, Gewinnspiele, Gewinnspielergebnisse, Internetschnittstellen zur Anbindung von Internet-Wettseiten; Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen; Kommunikationsdienste, nämlich Übertragung von Daten- und Informationen über Computernetze, insbesondere elektronische und digitale Übertragung von Daten, Informationen, Bildern, Signalen und Nachrichten; Bereitstellung eines Zugangs zu Portalen im Internet; Übermitteln und Weiterleiten von Daten und sonstigen Informationen sowie Bildern für andere aus einer Datenbank; Bereitstellen des Zugangs zu Daten, Programmen, Informationen, Ton und Bild über Netzwerke, einschliesslich Internet;

Klasse 42 (...)Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Automaten, Computern, Datenverarbeitungsgeräten; Technologische Beratung bezüglich Einsatz von Automaten, Computern, Datenverarbeitungsgeräten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklung von Computersoftware, insbesondere von Kundenmanagement- und Entertainmentanwendungen; Entwicklung von branchenspezifischer Computer-Software, insbesondere für Buchmacher, Rennbahnen, Sportveranstalter, Lotterien, Glücksspiele, Gewinnspiele, Sportwetten und anderen Wettsystemen; technologische Dienstleistungen, insbesondere Bereitstellung von Computerprogrammen (Kundenmanagementanwendungen und Entertainmentanwendungen, die einen plattformunabhängigen Zugang über alle technischen Kanäle ermöglichen); Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten auch mit Selbstbedienungsfunktion; Entwicklung und Wartung von Software und einer Plattform für Spiele.

Klasse 9

4. Die angefochtenen Datenverarbeitungsgeräte, Computerprogramme (Software), insbesondere gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, Computerbetriebsprogramme fallen unter die weit gefassten Warenbegriffe Hardware für die Datenverarbeitung und Computersoftware des Widerspruchszeichens. Es besteht Warenidentität.

Klasse 35

5. Die angefochtenen Dienstleistungen Werbung und Unternehmensverwaltung finden sich identisch im Dienstleistungsverzeichnis des Widerspruchszeichens wieder. Es besteht Dienstleistungsidentität. Weiter sind beide Zeichen, vereinfacht gesagt, für Werbe-, Verkaufsförderungs- und Marketingsdienstleistungen registriert. Soweit die angefochtenen Dienstleistungen unter denjenigen des Widerspruchszeichens fallen, ist von Gleichheit und für weitergehende Dienstleistungen aufgrund des verwandten Know-hows und der ähnlichen Zweckbestimmung zumindest von starker Gleichartigkeit auszugehen.

Klasse 38

6. Das Widerspruchszeichen ist allgemein für Telekommunikation und für spezifische Telekommunikationsdienstleistungen wie beispielsweise Bereitstellung eines Zugangs zu Portalen im Internet registriert. Die angefochtenen Bereitstellung eines Zugangs zu einer e-commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten für e-commerce- Plattformen im Internet und sonstigen elektronischen Medien fallen definitionsbedingt als Telekommunikationsdienstleistungen unter den genannten, weit gefassten Dienstleistungsbereich des Widerspruchszeichens. Es besteht Dienstleistungsidentität.

Klasse 42

7. Beide Zeichen sind für Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und somit für identische Dienstleistungen eingetragen. Die angefochtenen Pflege und Aktualisierung von Computerprogrammen und Entwurf von Computerprogramme für leistungsabhängiges Marketing und Verkäufe im Internet sowie für Systeme zur Verwaltung der Zusammenarbeit im Internet, der Verkäufe im Internet, von Marken- und Marketingaktivitäten; Entwicklung und Programmierung von Software bezüglich Online-Marketing- und Verkaufslösungen, bei denen der Marketingeinsatz beim Verkauf des jeweiligen Produkts nachvollzogen werden kann gehören, vereinfacht

gesagt, demselben Markt an wie die mit dem Widerspruchszeichen in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Folglich bestehen Überschneidungen hinsichtlich der Abnehmerkreise, der Zweckbestimmung und des fachspezifischen Know-hows. Die Verkehrskreise werden demzufolge ohne Weiteres annehmen, dass die genannten Dienstleistungen derselben Organisationsverantwortung unterstehen. Die (starke) Gleichartigkeit ist damit erstellt.

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (starke) Gleichartigkeit bzw. Gleichheit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

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-/Bildmarken "MERKUR" (fig.) und "SmartSale" (fig.) 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 weist links neben dem Wortelement "MERKUR" eine stilisierte Sonne mit lachendem Gesicht auf. Das angefochtene Zeichen enthält ebenfalls eine stilisierte, lächelnde Sonne, die ein Prozentzeichen aufweist und mit dem englischen Ausdruck "SmartSale", welchem auf Deutsch die Bedeutung von "smarter Ausverkauf" zukommt (vgl. de.pons.com und <https://ph.ige.ch/ph/>; Suchabfragen vom 13. Oktober 2014) in einem dunklen Rechteck steht. Die grafische Ausgestaltung beeinflusst den von den Zeichen vermittelten Eindruck zweifellos mit. Auch weil der Ausdruck "SmartSale" des angefochtenen Zeichens in der genannten Bedeutung als anpreisende Angabe zu werten und demzufolge kennzeichnungsschwach ist. Zudem unterstützt das "lachende" Prozentzeichen den Sinngehalt des Wortelements "SmartSale", indem es vorteilhafte Rabatte suggeriert.
4. Wie dargetan, weisen beide Zeichen eine stilisierte, lächelnde Sonne auf. Dies führt zu Übereinstimmungen im Sinngehalt des Bildmotivs und zu Ähnlichkeiten in der bildlichen Darstellung. Zwischen den Wortbestandteilen "MERKUR" und "SmartSale" sind demgegenüber keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte auszumachen. Die Begriffe differieren im Silbenmass, in der Aussprachekadenz und in der Vokalfolge. Zudem sind die verwendeten Buchstaben verschieden. Auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene ist eine Ähnlichkeit der Wortelemente folglich zu verneinen, ebenso wie im Sinngehalt. Das Wortelement "MERKUR" des Widerspruchszeichens steht u.a. für den sonnennächsten Planeten im Sonnensystem und für den römischen Gott des Handels und Gewerbes (vgl. <https://ipi.brockhaus-wissensservice.com>; Suchabfrage vom 13. Oktober 2014). Dem englischen Ausdruck "SmartSale" kommt auf Deutsch, wie oben dargetan, die Bedeutung von "smarter Ausverkauf" zu.
5. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit im Sinngehalt des Bildmotivs und in der bildlichen Darstellung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen zu bewirken vermag.

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 und Dienstleistungen 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). 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 35, 38 und 42 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 einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (BVGer in sic! 2013, 536, E. 4.2.1ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
3. 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. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
4. Vorliegend wurde weder die Widerspruchsmarke noch ein Zeichenelement der älteren Marke unverändert übernommen, sondern lediglich das abstrakte Bildmotiv, die "lachende Sonne" (vgl. Teil III. C. 4.). Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke, die stilisierte Sonne, erschöpft sich nicht in der Darstellung einer geometrischen Grundform, weshalb sie als unterscheidungskräftig zu beurteilen ist. In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 42 kann der grafisch dargestellten lachenden Sonne auch kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich kommt dem Bildelement der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
5. Der Umstand, dass die zu vergleichenden Marken im abstrakten Bildmotiv "lachende Sonne" übereinstimmen, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahinter steckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2). Zwischen den Vergleichszeichen bestehen gestalterische Abweichungen: Im Erinnerungsbild der Abnehmer bleibt das Bildelement der Widerspruchsmarke als Sonne, mit Augen, Nase und lachendem Mund haften. Im Bildbestandteil der angefochtenen Marke wird zwar auch eine Sonne erkannt. Bei dieser fällt jedoch – insbesondere in Berücksichtigung der Wortelemente "SmartSale" – in erster Linie das Prozentzeichen auf. Die Marken grenzen sich nebst den Wortbestandteilen aufgrund ihrer unterschiedlichen Darstellungen der Bildelemente klar voneinander ab, da die "lachende" Sonne der angefochtenen Marke im Unterschied zum Bildelement der Widerspruchsmarke keine Augen und keine Nase aufweist. Folglich präsentiert sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs "lachende Sonne" und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung des Bildelements der Widerspruchsmarke (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2). Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungsbildes ist deshalb nicht zu erwarten, dass ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Das jüngere Zeichen hebt sich – selbst in Anbetracht der bestehenden Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und des Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer – genügend von

der Widerspruchsmarke ab, weshalb das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 13664 wird daher abgewiesen.

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. Der Widerspruchsgegner hat obsiegt, weshalb ihm eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. In casu wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das zwischen den Parteien parallel geführte Widerspruchsverfahren Nr. 13665 "(fig.)" / "SmartSale" (fig.) stützt sich auf eine im Bildelement mit der vorliegende Widerspruchsmarke identische Marke und richtet sich gegen dieselbe Schweizer Marke. Insgesamt konnte der Widerspruchsgegner seine Stellungnahmen in beiden Verfahren ähnlich begründen, so dass ihm aufgrund des Umstandes, dass zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht der doppelte Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von 750.00 pro Verfahren als angemessen. Die Verfahrenskosten werden der Widersprechenden auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13664 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat dem Widerspruchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 750.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. Oktober 2014
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.