

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13732 in Sachen

Chain IQ Group AG
Vulkanstrasse 106
8048 Zürich

Widersprechende

vertreten durch Phaenomina GmbH
Grundstrasse 60 B
8712 Stäfa

CH-Marke Nr. 642 106 „CHAIN IQ“

gegen

Dematic Corp.
507 Plymouth Avenue NE
US-49505-6098 Grand Rapids, MI

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Aldo Römpler
Patentanwalt
Brendenweg 11
Postfach 154
9424 Rheineck

CH-Marke Nr. 658 893 „SUPPLY CHAIN IQ“

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 658 893 „SUPPLY CHAIN IQ“ wurde am 22. Mai 2014 in Swiss-reg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 37: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollhardware;
Klasse 42: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollsoftware und Computersoftware für Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen von Dritten; Computerberatungsdienstleistungen für Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen von Dritten; Ingenieurdienstleistungen und technische Beratung für Materialhandhabungssysteme, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen; Technologieberatung im Bereich Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen.
2. Am 7. Juli 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 642 106 „CHAIN IQ“, die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 9: Compact-Disks (ROM, Festspeicher); Compact-Disks (Ton, Bild); Computerbetriebsprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); digitale Aufzeichnungsträger; elektronische Publikationen (herunterladbar); Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer); Karten mit integrierten Schaltkreisen (smart cards); Magnetdatenträger;
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Software; Aktualisierung von Computer-Software; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; Computersoftware-Beratung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Digitalisieren von Dokumenten (Scannen); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von technischen Gutachten; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; industrielle Analysen und Forschungen; Installation von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung); Materialprüfung; Qualitätsprüfung; Software as a Service (SaaS); technische Projektplanungen; Umweltschutzforschung; Wartung von Computer-Software; Wiederherstellung von Computerdaten.
4. Mit Verfügung vom 11. Juli 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 5. September 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Insbesondere machte sie die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 11. September 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Die Widersprechende replizierte am 13. November 2014 innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 20. November 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik aufgefordert.
9. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Duplik ein.
10. Mit Verfügung vom 23. Dezember 2014 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
11. 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 6. März 2013, die angefochtene Marke am 24. Februar 2014 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. 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/r/ma/r/ma_d.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 37: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollhardware;
Klasse 42: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollsoftware und Computersoftware für Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen von Dritten; Computerberatungsdienstleistungen für Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen von Dritten; Ingenieurdienstleistungen und technische Beratung für Materialhandhabungssysteme, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen; Technologieberatung im Bereich Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen.
3. Die Widerspruchsmarke wird u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 9: Compact-Disks (ROM, Festspeicher); Compact-Disks (Ton, Bild); Computerbetriebsprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); digitale Aufzeichnungsträger; elektronische Publikationen (herunterladbar); Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer); Karten mit integrierten Schaltkreisen (smart cards); Magnetdatenträger;
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); industrielle

Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Software; Aktualisierung von Computer-Software; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; Computersoftware-Beratung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Digitalisieren von Dokumenten (Scannen); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von technischen Gutachten; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; industrielle Analysen und Forschungen; Installation von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung); Materialprüfung; Qualitätsprüfung; Software as a Service (SaaS); technische Projektplanungen; Umweltschutzforschung; Wartung von Computer-Software; Wiederherstellung von Computerdaten.

4. Die in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen „*Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollsoftware und Computersoftware für Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen von Dritten; Computerberatungsdienstleistungen für Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen von Dritte*“ sind identisch oder hochgradig gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Dienstleistungen „*Entwurf und Entwicklung von Computer-Software; Aktualisierung von Computer-Software; Computersoftware-Beratung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Installation von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung); Software as a Service (SaaS); Wartung von Computer-Software*“. Die in Klasse 42 weiter angefochtenen Dienstleistungen „*Ingenieurdienstleistungen und technische Beratung für Materialhandhabungssysteme, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen; Technologieberatung im Bereich Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen*“ können unter die von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchten Oberbegriffe „*Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Erstellen von technischen Gutachten; technische Projektplanungen*“ subsumiert werden resp. weisen enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte auf, weshalb Dienstleistungsidentität oder zumindest Dienstleistungsgleichartigkeit besteht.
5. Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1). Dass sich die angefochtenen Dienstleistungen spezifisch auf Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhäuser und Lagereinrichtungen beziehen, vermag entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin nichts an der Dienstleistungsgleichartigkeit zu ändern, da die angefochtenen Dienstleistungen unter die von der Widersprechenden beanspruchten – breiter formulierten – Oberbegriffe subsumierbar sind. Ebenfalls keine Rolle spielt die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.
6. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 u.a. „*Compact-Disks (Ton, Bild); Interfaces (Schnittstellengeräte für Computer); Magnetdatenträger*“. Dabei handelt es sich um Hardware, welche praxisgemäss gleichartig ist zu den in der Klasse 37 angefochtenen Dienstleistungen „*Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollhardware*“. Die Konsumenten nehmen Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahr (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3 sowie BVGer B-259/2012 [27.03.2013], E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus). Ebenfalls gleichartig zu den widerspruchsgegnerischen Dienstleistungen der Klasse 37 ist die Dienstleistung „*Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT)*“ (Kl. 42) der Widerspruchsmarke, weil im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 37 im Bereich von Kontrollhardware entsprechende Beratungsdienstleistungen unabdingbar sind und vom Publikum erwartet werden. Die Grenzen zwischen den Entwicklungs-, Installations- und Wartungsdienstleistungen und entsprechenden Informationsdienstleistungen sind zudem fließend.
7. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen die Gleichheit resp. Gleichartigkeit zu bejahen ist. Es ist folglich 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 Wortmarken „CHAIN IQ“ (Widerspruchsmarke) und „SUPPLY CHAIN IQ“ (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.]*). Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke „CHAIN IQ“ vollständig und setzt dieser den Begriff „SUPPLY“ voran. Daraus resultiert zwangsläufig eine grosse Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild der Zeichen.
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 das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Die Widerspruchsmarke setzt sich aus dem englischen Begriff „CHAIN“ (= Kette, Reihe, Verkettung; anketten, verketten, verbinden, vgl. <http://dict.leo.org/>, besucht am 22.01.2015) sowie der Abkürzung „IQ“ zusammen. Die Abkürzung „IQ“ hat auf Englisch mehrere Bedeutungen wie „Image Quality, Installation Qualification, Intelligence Quotient“ sowie den Ländercode resp. Top Level Domain von „Irak“ (vgl. <http://www.acronymfinder.com/IQ.html>, besucht am 22.01.2015). Auf Deutsch steht „IQ“ ebenfalls für „Intelligenz-Quotient“ sowie den Ländercode von Irak (vgl. www.abkuerzungen.de, besucht am 22.01.2015). Die angefochtene Marke besteht aus dem englischen Begriff „SUPPLY CHAIN“ (= Lieferkette, Versorgungskette, vgl. <http://dict.leo.org/>, besucht am 22.01.2015) und der Abkürzung „IQ“. Da „SUPPLY CHAIN“ ein Fachbegriff ist, besteht ein gewisser Unterschied auf der Sinngehaltsebene, welcher jedoch die Ähnlichkeiten auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht zu kompensieren vermag, da beide Zeichen die Begriffe „CHAIN“ und „IQ“ und damit einen allgemein bekannten Hinweis auf die Bedeutungen „Kette“ und „Intelligenz-Quotient“ enthalten, sodass insoweit weiterhin auch eine semantische Übereinstimmung besteht. Eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts (vgl. zu den diesbezüglichen Anforderungen Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1) ist daher vorliegend auszuschliessen 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. 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. Die Widerspruchsmarke „CHAIN IQ“ verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche oder (hochgradig) 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral und stellt dieser den Begriff „SUPPLY“ voran. Zur Schaffung einer neuen Marke darf eine ältere Marke jedoch nicht unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Dass dem Begriff „SUPPLY CHAIN“ eine eigenständige, beschreibende Bedeutung zukommt, trifft zu; vorliegend liegt jedoch nicht nur eine Übereinstimmung im Zeichenbestandteil „IQ“ vor, vielmehr wurde die Widerspruchsmarke „CHAIN IQ“, welche normal kennzeichnungskräftig ist, als Ganzes übernommen.
5. Die Widerspruchsgegnerin macht in ihrer Duplik vom 19. Dezember 2014 geltend, der Zeichenbestandteil „IQ“ erscheine in über 50 Marken und weise einen geringen Schutzzumfang auf. Die Widerspruchsgegnerin hat keine Belege über eine tatsächliche Benutzung von Marken mit dem Bestandteil „IQ“ durch Dritte eingereicht. Selbst (zahlreiche) Eintragungen im Markenregister von Drittzeichen mit diesen Bestandteilen für die hier interessierenden Waren und Dienstleistungen würden für sich alleine noch nicht ausreichen, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwässerung kann somit nur durch den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Markt erfolgen. Das Register gibt jedoch keine Auskunft über die effektive Benutzung der eingetragenen Marken (vgl. BVGer B-142/2009 E. 6.2 – Pulcino / Dolcino unter www.bvger.ch). Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Da die Widerspruchsgegnerin keine Belege über eine tatsächliche Benutzung von „IQ“-Marken durch Dritte eingereicht hat, kann somit nicht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch Verwässerung ausgegangen werden.
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Identität resp. hochgradigen Gleichartigkeit der Waren resp. Dienstleistungen, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund des in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Begriffs „SUPPLY“ auseinanderhalten können, so besteht die Gefahr, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 13732 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 658 893 „SUPPLY CHAIN IQ“ widerrufen.

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 Widerspruchsver-

fahren 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). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.

3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Die unterliegende Widerspruchsgegnerin wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13732 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 658 893 „SUPPLY CHAIN IQ“ wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Januar 2015
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.