

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nrn. 13610 und 13611 in Sachen

Apple Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino
US-California 95014

Widersprechende

vertreten durch

Lenz & Staehelin
Bleicherweg 58
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 625 404 "APPLE"
CH-Marke Nr. 367 576 "APPLE"

gegen

Appleby Global Group Services Limited
33 Athol Street
IM1 1LB Douglas
Isle of Man

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
Rapisardi Intellectual Property SA
Via Magatti 1
6901 Lugano

CH-Marke Nr. 653 499 "APPLEBY"

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. 653 499 "APPLEBY" wurde am 16. Januar 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Registrazioni audio e video scaricabili; banche dati per computer; banche dati elettroniche; banche dati per computer (scaricabili) posizionate su reti per computer globali od Internet; pubblicazioni elettroniche (scaricabili); pubblicazioni scaricabili in formato elettronico fornite online da banche dati e da servizi forniti su Internet (inclusi pagine web e siti web); pubblicazioni elettroniche scaricabili; pubblicazioni elettroniche settimanali scaricabili; pubblicazioni, newsletter, riviste, opuscoli e volantini scaricabili, tutti in formato elettronico forniti su Internet (inclusi pagine web e siti web); pubblicazioni, newsletter, riviste, opuscoli e volantini tutti in formato digitale od elettronico; tutti i prodotti sopra menzionati sono relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento;

Klasse 16

Materiale stampato, pubblicazioni stampate; cartoleria; libri; fotografie; sacchetti di plastica; carta; pubblicazioni periodiche; calendari; biglietti d'auguri; cartoline di Natale; cartoline; agende; rubriche; agende personali in forma cartacea; newsletter; volantini; cataloghi; carte geografiche; manifesti; stampe; giornali; tutti i prodotti sopra menzionati sono relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento;

Klasse 35

Servizi di rappresentanza aziendale; gestione aziendale; servizi di consulenza gestionale; servizi di amministrazione commerciale; lavori di ufficio; consulenza relativa ad acquisizioni di aziende, fusioni, gestione ed organizzazione aziendale; preparazione di rapporti aziendali; preparazione di rendiconti; servizi di contabilità; servizi di approvvigionamento esterno (assistenza aziendale); consultazioni aziendali professionali; previsioni ed analisi economiche, tutti per scopi aziendali; indagini commerciali; contabilità gestionale; servizi di revisione; servizi contabili; relazioni finanziarie per aziende; servizi di consulenza commerciale; servizi di investimento aziendale; preparazione di relazioni riguardanti tutti i suddetti servizi; fornitura di candidature di amministratori aziendali; pubblicità, inclusi servizi pubblicitari forniti tramite Internet; servizi di pubblicità e marketing; servizi di consulenza per vendite; servizi di relazioni pubbliche e promozioni; servizi effettuati in rete aziendale; servizi di direzione d'azienda; preparazione e registrazione di documenti di sicurezza per aeromobili; servizi di consulenza amministrativa di registrazione e luogo di domicilio di aeromobili; servizi di consulenza amministrativa per l'ottenimento della certificazione di aeromobili; servizi di amministrazione aziendale; servizi di informazione, consultivi e di consulenza riferiti a tutti i suddetti servizi;

Klasse 36

Servizi immobiliari; sviluppo immobiliare, cioè servizi immobiliari connessi con lo sviluppo, che coinvolge la ristrutturazione e successiva vendita o affitto, di proprietà, sia commerciali sia private, affitto e gestione di proprietà; servizi di gestione del portafoglio di proprietà; investimenti di capitale nel settore immobiliare; affari finanziari; servizi di consulenza di gestione finanziaria; affari monetari; servizi attuariali di riassicurazione, servizi attuariali di assicurazione, servizi attuariali relativi a transazioni finanziarie; amministrazione di affari finanziari; gestione, pianificazione e ricerca finanziaria; preparazione di rapporti ed analisi finanziarie; consulenze fiscali; servizi di investimento per le imprese; servizi di investimento e gestione di capitale di rischio; finanziamento di capitale di rischio di aziende consolidate, start-up ed emergenti; acquisizione per investimenti finanziari; amministrazione di fondi ed investimenti; gestione assicurativa; amministrazione previdenziale; finanziamento di prestiti; organizzazione di investimenti e di investimenti in fondi di capitale; sviluppo di portafogli di investimento; servizi di intermediazione per capitale di rischio ed investimento; servizi di investimento di fondi; servizi di investimento di fondi fiduciari e di fondi comuni fiduciari; servizi di amministrazione fiduciaria; servizi di patrimoni privati; valutazione finanziaria del credito aziendale e relativa fornitura di informazioni; servizi di investimento di patrimoni; fornitura di informazioni finanziarie; preparazione di rapporti finanziari; perizie e valutazioni finanziarie; preparazione di rapporti riguardanti tutti i suddetti servizi; amministrazione di piani di benefici per dipendenti; amministrazione di piani di benefici assistenziali per di-

pendenti; servizi di accantonamento per garanzia; servizi fiduciari; servizi di definizione ed amministrazione fiduciaria; servizi di finanziamento e leasing di aeromobili; preparazione di documenti (finanziari) relativi alla vendita e all'acquisto di aeromobili; servizi di consulenza relativi alla tassazione e all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); servizi di consulenza relativi alla tassazione e all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in relazione ad aeromobili; organizzazione di assicurazioni e sottoscrizioni di aeromobili, trasporto aereo ed altri veicoli; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi;

Klasse 37

Organizzazione di manutenzione e riparazione di aeromobili; organizzazione di revisione di aeromobili; organizzazione di servizi di rifornimento di carburante per aeromobili; organizzazione di servizi di pulizia di aeromobili; organizzazione di servizi di verniciatura di aeromobili; organizzazione di installazione, manutenzione, riparazione e revisione di motori aeronautici; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi;

Klasse 38

Servizi di portale per Internet; servizi di portale per telecomunicazioni; fornitura di servizi di accesso a chat room; servizi di chat room per social network; trasmissione elettronica di dati (inclusi dati di immagini, grafici, suoni, testo od audiovisivi), messaggi e documenti; servizi di inserzione elettronica (telecomunicazioni), fornitura on-line di stanze di chat e bacheche elettroniche per la trasmissione di messaggi tra gli utenti; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a motori di ricerca; servizi di e-mail e messaggistica istantanea; servizi di broadcasting di media o informazione via Internet; trasmissione di comunicazioni audio, video ed elettroniche, documenti, messaggi, voci, testo, suono, immagini, fotografie e dati; caricamento di dati che includono immagini, grafici, suono, testo od informazioni audiovisive tramite Internet od altre reti di comunicazione; distribuzione di contenuti digitali su Internet; fornitura di un forum on-line (o di un sito web online) in cui gli utenti di computer possono interagire con altri utenti di computer su argomenti di interesse generale; fornitura di un forum online (o di un sito web online) in cui gli utenti di computer possono cercare altri utenti di computer per creare e partecipare a comunità online e reti sociali; servizi di portale per siti web; collegamento a siti web di altri; emissione e trasmissione di informazioni tramite reti od Internet; trasmissione di spot pubblicitari e di altri programmi tramite Internet, una rete di computer globale o per mezzo di altri mezzi elettronici; trasmissione e diffusione di immagini, informazioni audio, grafica, dati ed altre informazioni, usando radio, apparecchi per telecomunicazioni, supporti elettronici od Internet; fornitura di accesso a un sito di discussione via Internet; trasmissione di lezioni, seminari e/o esercitazioni tramite Internet od una rete di computer globale, o per mezzo di altri mezzi elettronici; emissione, diffusione e trasmissione di immagini, informazioni audio, grafica, dati ed altre informazioni usando radio, apparecchi per telecomunicazioni, supporti elettronici, od Internet; servizi di informazione consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi;

Klasse 39

Affitto, noleggio e leasing di veicoli inclusi aeromobili; noleggio di aeromobili per trasporto di merci per via aerea; servizi di movimentazione merci di importazione ed esportazione; servizi con movimentazione di aeromobili per importazione ed esportazione; fornitura di equipaggi e piloti per aeromobili; servizi di operatività, licenze e noleggio di aeromobili; servizi di consulenza sul trasporto aereo; fornitura servizi di navigazione relativi a compagnie aeree; organizzazione di servizi di controllo del traffico a terra; gestione dell'operatività di aeromobili; servizi di rimessaggio per aeromobili; servizi di movimentazione di aeromobili; ispezione di veicoli d'aria prima del trasporto; organizzazione di servizi di parcheggio di aeromobili; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutto quanto suddetto;

Klasse 41

Servizi di istruzione, formazione e di intrattenimento; organizzazione di servizi di formazione di piloti ed equipaggi di cabina; organizzazione e conduzione di conferenze, convegni, seminari e congressi; fornitura di corsi di istruzione nel campo del diritto, direzione di azienda, contabilità, aspetti finanziari e amministrazione commerciale; fornitura di strutture di formazione per studenti; servizi di insegnamento, e didattica; servizi per corsi; servizi di informazione a carattere educativo; servizi di istruzione; organizzazione di mostre, convegni e conferenze per scopi didattici; corsi per corrispondenza; organizzazione e direzione di convegni, conferenze, congressi, seminari e simposi; pubblicazione di libri e testi; servizi editoriali; servizi di editoria elettronica, pubblicazioni fornite on-line; informazioni relative all'intrattenimento o all'educazione fornite on-line; materiale promozionale e pubblicazioni fornite on-line da banche dati o da Internet (inclusi siti web); pubblicazione di supporti elettronici; organizzazione e conduzione di seminari; noleggio di apparecchi

e strumenti educativi; servizi di formazione pratica; organizzazione e predisposizione di seminari, corsi di formazione e laboratori; servizi di consulenza educativa; formazione di competenze; preparazione di rapporti relativi ai suddetti servizi; ospitalità aziendale (intrattenimento); organizzazione di eventi di intrattenimento e culturali; organizzazione di eventi e spettacoli aziendali; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi; tutti i servizi sopra menzionati sono relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento;

Klasse 42

Fornitura di servizi di assicurazione della qualità relativi a servizi legali, servizi finanziari, direzione di azienda, gestione commerciale, contabilità ed incorporazione, costituzione e registrazione di società e servizi di segreteria; servizi di valutazione della qualità relativi a servizi legali, servizi finanziari, direzione di azienda, gestione commerciale, contabilità ed incorporazione, costituzione e registrazione di società e servizi di segreteria; controllo tecnico per autoveicoli; servizi di ingegneria aeronautica; organizzazione di servizi di ingegneria aeronautica; servizi di consulenza tecnica relativi ad aeromobili e trasporto aereo; fornitura di software non scaricabile; programmazione di pagine web personalizzate contenenti informazioni, profili personali e informazioni definite dagli utenti relative a creazione di reti sociali; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi; tutti i servizi sopra menzionati sono relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento;

Klasse 45

Servizi di arbitrato; servizi giuridici; ricerca giuridica; aspetti giuridici di tassazione, pianificazione fiscale e servizi di accertamento fiscale; servizi di consulenza legale relativi a situazioni di insolvenza, servizi legali in relazione alla costituzione, formazione e registrazione di società; servizi legali in relazione con servizi di segreteria di società; servizi legali di istituzione e amministrazione di strutture giuridiche; servizi legali di fornitura di pareri in materia regolamentare; servizi di consulenza in materia di diritti di proprietà intellettuale in tema di brevetti e marchi di fabbrica; servizi di assistenza legale (rappresentanza/patrocínio); servizi di arbitrato, intermediazione, conciliazione ed altre risoluzioni di controversie; servizi di inchiesta ed indagine; preparazione di documenti legali relativi a vendita ed acquisto di aeromobili inclusa la registrazione della vendita di aeromobili nel Registro degli Aeromobili presso l'Ufficio Registro Aeromobili; preparazione e registrazione di documenti di sicurezza (regolamentazione) per aeromobili inclusa la registrazione degli stessi documenti presso l'Ufficio Registro Aeromobili; servizi di registrazione di nomi a dominio; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi.

2. Die Widersprechende stützt sich einerseits auf ihre Schweizer Marke Nr. 625 404 "APPLE" (W13610), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 16

Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); gedruckte Veröffentlichungen; Bücher; Magazine; Rundbriefe; Zeitschriften; Broschüren; kleine Bücher; kleine Bücher für den Verkauf mit Tonbändern; Druckschriften; Handbücher; Journale; Informationsblätter; Grusskarten; Werbebroschüren; Kataloge; Kalender, Poster, gerahmte und ungerahmte Fotografien, Druckvorlagen für T-Shirts und Sweatshirts, Abziehbilder und Autoaufkleber, keine der vorgenannten Waren zum Thema Apfel; Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse in Bezug auf Computer; Druckereierzeugnisse im Bereich Multimedialeprodukte, interaktive Produkte und Onlinedienste; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Kataloge in Bezug auf Computersoftware; Computerbroschüren; Computerhandbücher; Veröffentlichungen über Computerhardware; Nachschlagebücher für Computerhardware; Benutzeranleitungen für Computerhardware; Bedienungsanleitungen für Computer; Computerbetriebsanleitungen; Publikationen in Bezug auf Technologie, digitale Technologie und technische Apparaturen; Kataloge in Bezug auf Musikapparate und -instrumente; Kataloge in Bezug auf Telekommunikationsgeräte, Mobiltelefone, mobile digitale elektronische Geräte und Taschengeräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten und anderen digitalen Daten; Musik- und Notenbücher; Unterrichtshandbücher für Musik; Musikzeitschriften; Schreibgarnituren, Telefon- und Adressbücher, Terminplaner, Terminkalender, Teile und Zubehörteile für alle vorstehend genannten Waren;

Klasse 35

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbung und Marketing; Verkaufsförderung; Marktstudien; Analyse der Ergebnisse von Werbung und Marktforschung; Detailhandel im Unterhaltungsbereich mit audiovisuellen Werken und musikalischen elektronischen Produkten, die über das Internet und andere elektronische und Kommunikationsnetzwerke angeboten werden; Betreiben von Detailhandelsgeschäften mit Computer, Elektronik- und Unterhaltungsprodukten; Betreiben von Detailhandelsgeschäften mit Telekommunikationsgeräten, Mobiltelefonen, mobilen digitalen elektronischen Geräte und Taschengeräten zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten und anderen digitalen Daten sowie Zubehör, Peripheriegeräte und Tragebehälter für solche Geräte; Detailhandel über Kommunikationsnetzwerke mit Computer, Elektronik- und Unterhaltungsprodukten; über Kommunikationsnetzwerke erbrachter Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Funktelefone, tragbare und digitale elektronische Taschengeräte, musikalischen elektronischen Produkten und andere Heimelektronikwaren, Computersoftware, Zubehör, Peripheriegeräte und Tragebehälter für solche Geräte; Durchführung von Produktdemonstrationen in Läden und über Kommunikationsnetzwerke; Zusammenstellen Zusammenführung verschiedener Dienstanbieter zum Nutzen Dritter mit Dienstleistungsangeboten in den Bereichen Onlinedienste, Kommunikation, Informationstechnologie und Verlagsdienstleistungen, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und Auswahl dieser Dienste zu ermöglichen; computergestützte Datenspeicherung und -abfrage; computergestützte Datenspeicherung und -abfrage von digitalen Texten, Daten, Bildern, Audio- und Videoinhalten; Datenspeicherung von elektronischer Musik; Onlinemusikabonnementdienste; Erstellung von Informationsregistern, Registern von Webseiten und anderen in weltweiten Computernetzen verfügbaren Informationsquellen für Dritte; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen;

Klasse 36

Versicherungswesen und Finanzwesen; Geldgeschäfte; Darlehen- und Kreditwesen; Immobilienwesen; computergestützte Bankgeschäfte; computergestützte Finanzgeschäfte; Kreditvermittlung, Vermittlung von Kreditverträgen; Vermittlung von Kreditversicherungen; Vermittlung von Warenkrediten; Vermittlung von Verbraucherkrediten; Verwaltung von Krediten; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Kreditkarten; Kreditfinanzierung; Beurteilung der Kreditwürdigkeit; Gewährung von Kreditdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren und Dienstleistungen; Finanzierung von Teilzahlungskrediten; Versicherungsdienstleistungen in Zusammenhang mit Kreditverträgen; Bereitstellung von Krediten über Teilzahlungspläne; Stundung von Krediten an Privatkunden für den Kauf von Computern und damit verbundenem Zubehör; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen;

Klasse 38

Telekommunikation; Telekommunikations- und Kommunikationsdienstleistungen; Zugriffsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; Kommunikation mittels Computer; Kommunikation zwischen Computern; elektronisches Versenden von Daten und Dokumenten über das Internet oder andere Datennetze; Bereitstellung von Daten und Nachrichten durch elektronische Übertragung; Bereitstellung des Online-Zugangs zu Webseiten und elektronischen Nachrichtendiensten, die das Herunterladen von Informationen und Daten ermöglichen; Bereitstellung des Zugang zu elektronischen Nachrichtendiensten in Bezug auf das Herunterladen von Informationen und Daten aus dem Internet; Bereitstellung von Zugangszeit zu Webseiten im Internet mit Multimediainhalten; Verschaffen von Zugang und Zugriff auf Webseiten in globalen Computernetzwerken (Internet); Lieferung von digitaler Musik mittels Telekommunikation; Verschaffen drahtloser Telekommunikation mittels elektronischer Kommunikationsnetzwerke; drahtlose digitale Nachrichtendienste, Personensuchdienste (Paging) und elektronische Post (E-Mail), einschliesslich Dienstleistungen, welche dem Benutzer ermöglichen, Mitteilungen durch ein drahtloses Netzwerk zu senden und/oder zu empfangen; ein- oder zweiwege Personensuchdienste (Paging); Telex-, Telegramm- und Telefondienste; Senden oder Übermitteln von Radio und Fernsehprogrammen; zeitanteilige Vermietung von Kommunikationsgeräten (Timesharing); Verschaffen von Telekommunikationszugriff und Verbindungen zu Computerdatenbanken und zum Internet; elektronische Übermittlung von gestreamten und herunterladbaren Audio- und Videodateien mittels Computer und anderen Kommunikationsnetzwerken; Webcasting Dienstleistungen; Liefern von Mitteilungen mittels elektronischer Übermittlung; Verschaffen von Verbindung und Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzwerken zur Übermittlung oder Empfang von Audio, Video oder Multimedia Inhalten; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zu elektronischen Kommunikationsnetzen zum Senden oder Empfangen von Audio-, Video- oder Multimedia-Inhalten; Zugang zu digitalen Musik Webseiten im Internet; Zugang zu MP3 Webseiten im Internet; Bereitstellung von digitaler Musik über

Telekommunikationsanlagen; zur Verfügung stellen von Telekommunikationsverbindungen zum Internet oder zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Internetproviders (Telekommunikation); E-Mail-Dienstleistungen; Telekommunikation von Informationen (einschliesslich Websites), Computerprogrammen und anderen Daten; Senden von Videos, Senden von aufgezeichneten Videos insbesondere betreffend Musik und Unterhaltung, Fernsehprogramme, Filme, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Ereignisse und unterhaltungsbezogene Programme jeglicher Art, mittels eines globalen Computernetzwerks, eines Computers oder anderen Kommunikationsnetzwerken; Streaming von Videoinhalten mittels eines globalen Computernetzwerks; abonniertes Senden von Ton mittels eines globalen Computernetzwerks; Audiorundfunkausstrahlung; Senden von Ton, Musik, Konzerten und Radioprogrammen; Streaming von Videoinhalten über ein weltweites Computernetzwerk; elektronische Übertragung von Audio- und Videoinhalten über Kommunikationsnetzwerke; Kommunikationsdienstleistungen durch Abstimmung/Zusammenführen von Benutzern zur Übermittlung von Musik, Video- und Audioaufnahmen mittels Kommunikationsnetzwerken; Dienstleistungen eines elektronischen Forums; Bereitstellung eines elektronischen Forums zu den Gebieten Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Bereitstellung von elektronischen Online-Foren zur Übertragung von Nachrichten zwischen Computernutzern in Bezug auf Unterhaltung, Musik, Konzerte, Videos, Rundfunk, Fernsehen, Film, Nachrichten, Sport, Spiele und Kulturveranstaltungen; Verleih und Vermietung von Kommunikationsgeräten und elektronischen Mailboxen; elektronische Dienstleistungen einer Nachrichtenagentur; Beratung betreffend elektronische Kommunikation; Telefax, Nachrichtensammlungs- und -übermittlungsdienstleistungen; Übermittlung von Daten und Informationen mit elektronischen Mitteln, Computer, Kabel, Radio, Teleprinter, Telebrief, Telefon, Mobiltelefon, elektronische Post (E-Mail), Telekopierer, Fernsehen, Mikrowellen, Laserstrahlen, Kommunikationssatelliten oder elektronischen Kommunikationsmitteln; Übermittlung von Daten mittels audio-visuellen Geräten, welche durch Datenverarbeitungsgeräte oder Computer kontrolliert werden; Bereitstellung von Zugangszeiten zu Webseiten mit Multimediainhalten; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken und Verzeichnisse über Kommunikationsnetzwerke, um Daten im Bereich Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport zu erhalten; Organisation und Durchführung von Videokonferenzen; Bereitstellung von Zugangszeiten für Benutzer elektronischer Kommunikationsnetzwerke mit Mitteln zur Identifizierung, Ortung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Links zu Computerservern Dritter, zu Computerprozessoren und Computernutzern; Bereitstellung von Computerdatenbanken in Form eines elektronischen Forums auf den Gebieten Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen;

Klasse 41

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); zur Verfügung stellen von elektronischen Online-Publikationen; Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitungen online; zur Verfügung stellen von Publikationen von einem globalem Computernetzwerk oder dem Internet (zum Durchsuchen [browsen]); Ausbildung mit Hilfe von Computern; Lehrtätigkeiten mit Hilfe von Computern; zur Verfügung stellen von Lehrgängen mit Hilfe von Computern; computerunterstützte Ausbildung; Ausbildung, Schulungen, Unterricht und Unterhaltung in Bezug auf Computer, Computersoftware, Multimedia-Produkte, interaktive Produkte und Onlinedienste, Telekommunikationsgeräte, Mobiltelefone, tragbare und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Anrufen, Faxen, E-Mails, Videos, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimediawerken und anderen digitalen Daten und Verteilung von Kursmaterialien im Zusammenhang damit; Ausbildung mittels Durchführung von Online-Ausstellungen und -Demonstrationen und interaktive Ausstellungen im Bereich Computer, Computersoftware, Computerperipheriegeräte, tragbare und/oder elektronische Handgeräte, Onlinedienste, Spitzentechnologie, Kommunikation, Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen, Musik, Unterhaltung und Verlagsdienstleistungen; Produktion von Rundfunk-, Fernseh- und Internetprogrammen über Ausstellungen; Bearbeiten von Tonbändern; Bearbeiten von Kinofilmen; Bearbeiten von Videobändern; Bearbeiten von geschriebenem Text; Filmschnitt (photographisch); Bearbeiten von Digitalbildern; Bearbeiten von digitaler Musik (nicht herunterladbar) bereitgestellt von MP3-Webseiten im Internet; zur Verfügung stellen von digitaler Musik (nicht herunterladbar) über das Internet; Organisation und Durchführung von Gewerbe-, Handels- und Geschäftskonferenzen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Workshops, Seminaren, Schulungen und Konferenzen; Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen und Unterrichts- und Lehrmaterial; Unterhaltung in Bezug auf Wettkämpfe, Wettbewerbe, Quizprogramme und Lotterien; zur Verfügung stellen von Spielen und Lotterien; Organisation und Präsentation von Wettkämpfen, Wettbewerben, Spielen, Quizprogrammen und Lotterien; über das Internet oder online über ein Computernetzwerk oder einer Datenbank bereitgestellt

te elektronische Wettkämpfe, Wettbewerbe, Spiele, Quizprogramme und Lotterien; elektronische Verlagsdienstleistungen; Bereitstellung von herunterladbaren Musik- und Videoaufzeichnungen gegen Gebühr oder vorausbezahlte Abonnements über das Internet oder als Paket zusammen mit elektronischen Geräten; Online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Bereitstellung von Datenbanken und Verzeichnissen über Kommunikationsnetzwerke zum Aufrufen von Daten auf den Gebieten Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen in Form von Musik-, Video-, audiovisuellen und Textmaterialien, nämlich Bücher, Theaterstücke, Druckschriften, Broschüren, Mitteilungsblätter, Journale und Magazine zu Themen aus den Bereichen sportliche und kulturelle Aktivitäten und einer breiten Themenpalette von allgemeinem Interesse, die persönlich angeboten und über Computernetzwerke verbreitet wird; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar) über Computernetzwerke zum Durchsuchen (Browsen) und Herunterladen über Computernetzwerke, nämlich von Büchern, Druckschriften, Broschüren, Mitteilungsblättern, Journalen und Magazinen zu den Themen Computerhardware und Softwareanwendungen, Telekommunikationsgeräte, Mobiltelefone, mobile digitale elektronische Geräte und Taschengeräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten sowie anderen digitalen Daten und zu einer breiten Themenpalette von allgemeinem Interesse; Bereitstellung von Online-Einrichtungen über ein weltweites Computernetzwerk, die es Benutzern ermöglichen, ausgestrahlte Audio-, Video-, Text- und anderen Multimediainhalte, einschliesslich Musik, Konzerte, Videos, Rundfunkprogramme, Fernsehen, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Veranstaltungen und unterhaltungsbezogene Programme zu programmieren; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen;

Klasse 42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Design und Entwicklung von Computerhardware und -software; Beratungsdienstleistungen bezüglich Computerhardware und -software; Vermietung von Computerhardware und -software, Computergeräten und -zubehör; Beratungsdienstleistungen bezüglich Multimedia und audiovisuelle Software; Computerprogrammierung; Support und Beratungsdienstleistungen bezüglich Entwicklung von Computersystemen, Datenbanken und Anwendungen; grafisches Design für die Erstellung von Webseiten im Internet; Information bezüglich Computerhardware und -software, die online über ein weltweites Computernetz oder im Internet bereitgestellt werden; Erstellung und Unterhalt von Webseiten; Entwicklung von Multimedia-Webseiten; Hosting von Webseiten Dritter; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten über Kommunikationsnetzwerke; Application Service Provider (ASP) Dienstleistungen in Bezug auf Software zum Gebrauch im Zusammenhang mit online Musikabonnementservice, und bezüglich Software, die den Benutzern ermöglicht, Musik und unterhaltungsbezogene Audio-, Video-, Text- und Multimediainhalte zu spielen und zu programmieren sowie bezüglich Software mit Musikaufnahmen, unterhaltungsbezogenen Audio-, Video-, Text- und Multimediainhalten; temporäre online Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software, die den Benutzern ermöglicht, Audio-, Video-, Text- und andere Multimediainhalte zu programmieren, einschliesslich Musik, Konzerte, Videos, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Veranstaltungen und unterhaltungsbezogene Programme; Bereitstellung von Webseiten über ein globales Computernetzwerk, um den Nutzern die Programmierung von Audio, Video, Text und anderen Multimediainhalten zu ermöglichen, inklusive Musik, Konzerten, Videos, Radio, Television, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Anlässe und unterhaltungsverwandte Programme, sobald diese ausgestrahlt werden; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten von globalen Computernetzwerken; Betrieb von Suchmaschinen; Beratung und Unterstützung in Computerfragen in Bezug auf das Scannen von Informationen und Speichern auf Computerdisketten; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen;

Klasse 45

Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten oder Personen; Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten, nämlich die Überwachung von Datenbanken zu Sicherheitszwecken; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen zur Erfüllung der Bedürfnisse von Einzelpersonen, nämlich Dienstleistungen in Bezug auf ein soziales Netzwerk und Vermittlung von Bekanntschaften; Online-Bereitstellung von sozialen Netzwerkdienstleistungen, nämlich Knüpfung von sozialen Kontakten zwischen Personen, Anbahnung von Bekanntschaften und Auffinden von Personen mit speziellen Hobbies, Interessen und Lebenslauf; Bereitstellung einer Webseite für soziale Netzwerke zur Unterhaltungszwecken.

Andererseits stützt sich die Widersprechende auf ihre Schweizer Marke Nr. 367 576 "APPLE" (W13611), die für folgende Waren der Klassen 9, 16, 24, 25 und 28 eingetragen ist:

Disques, appareils pour fabriquer et reproduire des disques, appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la reproduction du son, appareils, ustensiles et instruments de pesage, de signalisation et de contrôle pour la physique, la chimie, l'optique, la géodésie et l'art nautique, appareils et instruments de mesure, appareils photographiques et accessoires (dans la mesure où ils sont inclus dans la classe 9), appareils et dispositifs cinématographiques; papiers et cartons pour le bureau, l'habillement et la décoration, papeterie, matériaux pour les artistes, produits des arts graphiques, livres, imprimés, périodiques, décalcomanies; affiches, cartes postales, cartes à jouer, matériel et machines pour écrire, peindre, dessiner et modeler, ustensiles et matériel de bureau; tissus et articles textiles de décoration, nappes, couvre-lits, tapisseries; vêtements, sous-vêtements, chaussures, articles d'habillement en cuir; jouets, jeux, articles de sport et de gymnastique.

3. Mit Verfügung vom 14. Mai 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
4. Mit Schreiben vom 14. Juli 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. Bezüglich der Widerspruchsmarke 367 576 (W13611) erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs.
5. Mit Schreiben vom 11. Mai 2015 ersuchte die Widersprechende das Institut um Zustellung der Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin.
6. Mit Verfügung vom 19. Mai 2015 wurde die Widersprechende aufgefordert, im Verfahren Nr. 13611 eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Das Instruktionsverfahren wurde im Fall W13610 mit Verfügung vom gleichen Tag geschlossen.
7. Mit Schreiben vom 2. Juli 2015 beantragte die Widerspruchsgegnerin die Löschung der in Klasse 9 beanspruchten Waren „Hardware per computer; software per computer; apparecchi per la registrazione, la trasmissione e/o la riproduzione del suono o di immagini o di altri dati; apparecchi per la trasmissione e/o la ricezione e/o la registrazione del suono e/o di immagini“ sowie von „carta per appunti; carta da lettere“ in Klasse 16. Weiter beantragte sie die Warenliste der Klasse 9 und 16 mit „tutti i prodotti sopra menzionati sono relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento“ zu präzisieren. Schliesslich beantragte sie, die Dienstleistungen der Klasse 41 wie folgt zu präzisieren „tutti i servizi sopra menzionati sono relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento“.
8. Mit Schreiben vom 17. Juli 2015 replizierte die Widersprechende im Verfahren Nr. 13611 innert Frist.
9. Mit Verfügung vom 22. Juli 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, im Verfahren Nr. 13611 eine Duplik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 22. September 2015 duplizierte die Widerspruchsgegnerin im Verfahren Nr. 13611 innert Frist.
11. Mit Verfügung vom 8. Oktober 2015 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion im Fall W13611 ab.
12. 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 Nr. 625 404 wurde am 7. März 2011 hinterlegt, die Widerspruchsmarke Nr. 367 576 wurde am 10. April 1988 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 21. März 2013 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke Nr. 367 576

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2014, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).
5. Bei der am 5. April 1989 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publizierten Widerspruchsmarke war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 14. Juli 2014 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schweizer Marken: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 14. Juli 2014. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 14. Juli 2009 und dem 14. Juli 2014, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
6. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die

Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).

7. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
8. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).
9. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
10. Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten Waren, insbesondere bezüglich der Waren „appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la reproduction du son“ legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Auszug aus Apple Store online, 08.07.2015
 - Auszüge aus Online Shops Dataquest und Digitec, 08.07.2015
 - SEC Reporting 2014
 - Auszug aus Tagesanzeiger, 01.09.2011
 - Auszug von iphone-blog, 28.11.2014
 - Medienmitteilung von comparis, 19.02.2014
 - Auszug Wikipedia, besucht am 09.07.2015
12. Die Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
13. Die Auszüge aus den Onlineshops liegen ausserhalb des relevanten Zeitraums. Die im SEC Reporting aus dem Jahr 2014 aufgelisteten Verkaufszahlen betreffen Europa, daraus lässt sich nicht ohne Weiteres ein Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz ableiten. Der Artikel vom 1. September 2011 im Tagesanzeiger berichtet unter anderem über die Anzahl verkaufter Apple-Handys. Auch im Auszug aus der Webseite www.iphone.blog wird am 28. November 2014 über den Verkauf von Apple iPhones berichtet. Comparis verkündet in seiner Medienmitteilung, dass Apple Schweizer Smartphone-König bleibe. Aus dem Wikipedia-Auszug geht zwar hervor, dass unter „Apple“ Computer, Smartphones und Geräte zur Wiedergabe von Ton angeboten werden, dieser fällt aber aufgrund des Abrufs am 9. Juli 2015 nicht in den relevanten Zeitraum.

14. Die Widersprechende macht zudem geltend, der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den „appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la reproduction du son“ und „appareils photographiques“ in der Schweiz sei notorisch und verweist schliesslich auch darauf, dass sie überdies auch Desktop Computer, Laptops, Peripheriegeräte, Betriebssysteme, verschiedenste weitere Software und damit verbundene Servicedienstleistungen vertreibe.
15. Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte Tatsachen nicht Beweis geführt zu werden braucht (BGE 117 II 321 ff. i.S. Valser Mineralquellen AG gegen Passugger Heilquellen AG mit Verweis auf VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2. Aufl. 1988, S. 190 Rz. 17; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl. 1990, S. 381 Rz. 636; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. 1984, S. 122). Bei Notorietät des Gebrauchs kann das IGE auf die Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten (vgl. Christoph Gasser in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 18 zu Art. 32, mit Hinweisen; RKGE MA-WI 12/02, E. 6 - CIRRUS / CIRRUS; BVGer B-7502/2006, E. 3 - Chanel / Haute Coiffure Chanel). Im vorliegenden Fall ist es institutsnotorisch, dass unter dem Zeichen „Apple“ Smartphones, Geräte zur Wiedergabe von Ton (ipod) sowie Computer angeboten werden.
16. Unter die von der Widersprechenden beanspruchten „appareils photographiques“ und „appareils cinématographiques“ fallen Geräte, deren Hauptzweck das Fotografieren bzw. Filmen ist. Der Umstand, dass die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Smartphones auch über eine Kamera verfügen, reicht für die Annahme des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für diese als eigenständig kommerzialisierte Waren nicht aus. Für diese Waren ist denn auch keine Institutsnotorietät gegeben.
17. In Gesamtwürdigung aller dem Institut vorliegenden Informationen kann der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum für „Smartphones“, „Geräte zur Wiedergabe von Ton“ und „Computer“ als institutsnotorisch erachtet werden. Der Schutz der Widerspruchsmarke kann sich indes nicht über die gemäss Registereintragung beanspruchten Waren hinaus erstrecken. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für „Geräte zur Wiedergabe von Ton“ sowie für „Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton als (wesentliche) Bestandteile von Smartphones und Computern“, welche unter die im Warenverzeichnis beanspruchten Oberbegriffe „appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la reproduction du son“ fallen, Schutz geniesst.
18. Die Waren „Geräte zur Wiedergabe von Ton“ sowie „Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton als Bestandteile von Smartphones und Computern“ fallen unter die für die Widerspruchsmarke in der Klasse 9 beanspruchten Oberbegriffe „appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la reproduction du son“. Der Gebrauch für einzelne Produkte vermag nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten. Den Interessen der Widersprechenden wird dadurch Rechnung getragen, dass bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke über die Produkteidentität hinausgeht (vgl. auch III. B. Ziff. 8 hiavor). Das Bundesverwaltungsgericht verfolgt in diesem Punkt eine abweichende Praxis und erachtet unter gewissen Voraussetzungen den tatsächlichen Gebrauch als rechtserhaltend für einen gesamten Oberbegriff (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5). Die Frage, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch der Widerspruchsmarke für „Geräte zur Wiedergabe von Ton“ sowie „Geräte zur Wiedergabe von Ton als Bestandteile von Smartphones und Computern“ sich in Anwendung der vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten Kriterien auch auf sämtliche übrigen, unter die in der Klasse 9 beanspruchten Oberbegriffe „appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la reproduction du son“ fallenden Waren erstreckt, kann offen gelassen werden, da die Gleichartigkeit auch gestützt auf die weiteren, unter die Oberbegriffe fallenden Waren nicht anders zu beurteilen wäre (vgl. III. C. Ziff. 2 ff. nachfolgend).

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Grundlage für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen sind die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.)). Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat.

2. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff.).
3. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. *"service après vente"*), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 5, 7.1.3).
4. Vergleich der Waren und Dienstleistungen im Verfahren Nr. 13610:

Klasse 9

Unter der Widerspruchsmarke werden die Dienstleistungen „Design und Entwicklung von Computerhardware und –software“ beansprucht, darunter fällt auch das Design und die Entwicklung von Datenbanken, sodass zu den angefochtenen Waren „banche dati per computer; banche dati elettroniche; banche dati per computer (scaricabili) posizionate su reti per computer globali od Internet“ praxisgemäss Gleichartigkeit gegeben ist, weil die Konsumenten Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. z.B. BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007, E. 5.2 – *G-mode / GMODE*, BVGer B-259/2012 vom 27. März 2013, E. 4.2 – *FOCUS / AbaFocus*; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).

Weiter werden für die Widerspruchsmarke in Klasse 42 die Dienstleistungen „Application Service Provider (ASP) Dienstleistungen in Bezug auf Software zum Gebrauch im Zusammenhang mit online Musikabonnementservice, und bezüglich Software, die den Benutzern ermöglicht, Musik und unterhaltungsbezogene Audio-, Video-, Text- und Multimediainhalte zu spielen und zu programmieren sowie bezüglich Software mit Musikaufnahmen, unterhaltungsbezogenen Audio-, Video-, Text- und Multimediainhalten; temporäre online Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software, die den Benutzern ermöglicht, Audio-, Video-, Text- und andere Multimediainhalte zu programmieren, einschliesslich Musik, Konzerte, Videos, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Veranstaltungen und unterhaltungsbezogene Programme“ beansprucht. Diese beinhalten insbesondere das Bereitstellen von Musik- und Videoaufzeichnungen, so dass auch bezüglich der in Klasse 9 angefochtenen „registrazioni audio e video scaricabili“ im Sinn eines sinnvollen Leistungspakets Gleichartigkeit gegeben ist.

Die weiter angefochtenen *“pubblicazioni elettroniche (scaricabili); pubblicazioni scaricabili in formato elettronico fornite online da banche dati e da servizi forniti su Internet (inclusi pagine web e siti web); pubblicazioni elettroniche scaricabili; pubblicazioni elettroniche settimanali scaricabili; pubblicazioni, newsletter, riviste, opuscoli e volantini scaricabili, tutti in formato elettronico forniti su Internet (inclusi pagine web e siti web); pubblicazioni, newsletter, riviste, opuscoli e volantini tutti in formato digitale od elettronico”* sind aufgrund der gleichen Zweckbestimmung und der Tatsache, dass es marktüblich ist, dass Publikationen sowohl elektronisch als auch als Druckereierzeugniss herausgegeben werden, gleichartig zu den unter der Widerspruchsmarke beanspruchten „Druckereierzeugnissen“ in Klasse 16.

Der Umstand, dass diese angefochtenen Waren auf die Inhalte *“relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento”* eingeschränkt sind, vermag an der Gleichartigkeit nichts zu ändern, insbesondere da die entsprechenden Waren und Dienstleistungen unter

der Widerspruchsmarke nicht eingeschränkt sind und somit alle Inhalte resp. Themenbereiche abdecken können.

Klasse 16

Die angefochtenen „sacchetti di plastica“ fallen unter die bei der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Verpackungsmaterial aus Kunststoff“.

Alle übrigen angefochtenen Waren können unter die bei der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten „Waren aus Papier und Pappe“ und „Druckereierzeugnisse“ subsumiert werden.

Auch hier vermag der Umstand, dass diese angefochtenen Waren auf die Inhalte „relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento“ eingeschränkt sind, an der Gleichartigkeit nichts zu ändern, weil die Inhaltswaren der Widerspruchsmarke nicht eingeschränkt sind und somit alle Inhalte abdecken können.

Klasse 35:

Für die Widerspruchsmarke werden die Oberbegriffe „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ beansprucht. Alle in Klasse 35 angefochtenen Dienstleistungen fallen unter diese Oberbegriffe.

Klasse 36:

Alle in Klasse 36 angefochtenen Dienstleistungen können unter die für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe „Versicherungswesen und Finanzwesen; Geldgeschäfte; Darlehen- und Kreditwesen; Immobilienwesen“ subsumiert werden.

Klasse 37:

Unter der Widerspruchsmarke werden in Klasse 42 technologische Dienstleistungen beansprucht. Unter diesen sehr weit gefassten Begriff fallen auch technologische Dienstleistungen in Zusammenhang mit Luftfahrzeugen; auch die angefochtenen Dienstleistungen *“organizzazione di manutenzione e riparazione di aeromobili; organizzazione di revisione di aeromobili; organizzazione di servizi di rifornimento di carburante per aeromobili; organizzazione di installazione, manutenzione, riparazione e revisione di motori aeronautici;”* weisen einen bedeutenden technologischen Aspekt auf, womit Überschneidungen hinsichtlich des erforderlichen Know-Hows gegeben sind und angenommen werden kann, dass die Abnehmer davon ausgehen, dass diese Dienstleistungen vom selben Unternehmen angeboten werden. Die Vergleichsdienstleistungen können jedenfalls nicht rechtsgenügend voneinander abgegrenzt werden. Die unter der Widerspruchsmarke beanspruchten „technologischen Dienstleistungen“ umfassen schliesslich auch diesbezügliche Beratungsdienstleistungen, sodass auch Gleichartigkeit zu den angefochtenen *“servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi”* gegeben ist.

Bei den in Klasse 37 weiter angefochtenen *“organizzazione di servizi di pulizia di aeromobili; organizzazione di servizi di verniciatura di aeromobili; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi”* stellt der technologische Aspekt hingegen keinen wesensprägenden Teil der Dienstleistungen dar. Weiter sind diese Dienstleistungen auf Luftfahrzeuge resp. Luftfahrzeugmotoren (*“aeromobili”, “motori aeronautici”*) resp. auf diesbezügliche Informations- und Beratungsdienstleistungen eingeschränkt. Es gibt keine Kontaktpunkte bzw. marktübliche Überschneidungspunkte zu den unter der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Klasse 38:

Unter der Widerspruchsmarke werden die Oberbegriffe „Telekommunikation“ und „Telekommunikations- und Kommunikationsdienstleistungen; Zugriffsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation“ beansprucht, alle angefochtenen Dienstleistungen können unter diese subsumiert werden.

Klasse 39:

Die angefochtenen *“servizi di operatività di aeromobili; gestione dell'operatività di aeromobili; ispezione di veicoli d'aria prima del trasporto”* weisen einen bedeutenden technologischen Aspekt auf, weshalb sie gleichartig zu den unter der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 beanspruchten und weitgefassten „technologischen Dienstleistungen“ sind. „Technologische und wissenschaftliche Dienstleistungen“ umfassen auch Beratungsdienstleistungen im Bereich Technologie und Wissenschaft. Aus diesem Grund ist die Gleichartigkeit gegeben.

chartigkeit auch zu den angefochtenen „*servizi di consulenza sul trasporto aereo*“ und „*servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutto quanto suddetto*“ gegeben.

Weiter sind die angefochtenen Dienstleistungen „*servizi di licenze di aeromobili*“, bei welchen es sich trotz der Klassierung in Klasse 39 um juristische Dienstleistungen handelt, unter die bei der Widerspruchsmarke in Klasse 45 beanspruchten „juristische Dienstleistungen“ subsumierbar.

Zu den weiter angefochtenen Dienstleistungen „*affitto, noleggio e leasing di veicoli inclusi aeromobili; noleggio di aeromobili per trasporto di merci per via aerea; servizi di movimentazione merci di importazione ed esportazione; servizi con movimentazione di aeromobili per importazione ed esportazione; fornitura di equipaggi e piloti per aeromobili; servizi di noleggio di aeromobili; fornitura servizi di navigazione relativi a compagnie aeree; organizzazione di servizi di controllo del traffico a terra; servizi di rimessaggio per aeromobili; servizi di movimentazione di aeromobili; organizzazione di servizi di parcheggio di aeromobili; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutto quanto suddetto*“ gibt es indes keine marktüblichen Überschneidungen. Die Vergleichswaren und -dienstleistungen dienen einem gänzlich unterschiedlichen Zweck und beruhen auf einem unterschiedlichen herstellungsspezifischen resp. fachlichen Know-how. Es sind keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte ersichtlich, welche für die Annahme von Gleichartigkeit sprechen würden. Die Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen der Kl. 39 ist daher in diesem Umfang zu verneinen.

Klasse 41:

In Klasse 41 werden für die angefochtene Marke einerseits Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen und andererseits Dienstleistungen im Bereich der Herausgabe von Publikationen und Druckereierzeugnissen beansprucht. Für die Widerspruchsmarke werden in derselben Klasse unter anderem die Oberbegriffe „Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung“ sowie „zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); zur Verfügung stellen von elektronischen Online-Publikationen; Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitungen online; zur Verfügung stellen von Publikationen von einem globalem Computernetzwerk oder dem Internet (zum Durchsuchen [browsen])“ beansprucht, sodass bezüglich sämtlicher angefochtenen Dienstleistungen von Dienstleistungsidentität bzw. starker Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.

Der Umstand, dass die angefochtenen Dienstleistungen auf „relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento“ eingeschränkt sind, vermag an der Gleichartigkeit nichts zu ändern, weil die entsprechenden Dienstleistungen unter der Widerspruchsmarke nicht eingeschränkt sind und somit alle Inhalte und Themen abdecken.

Klasse 42:

Die angefochtenen Dienstleistungen „Fornitura di servizi di assicurazione della qualità relativi a servizi legali, servizi finanziari, direzione di azienda, gestione commerciale, contabilità ed incorporazione, costituzione e registrazione di società e servizi di segreteria; servizi di valutazione della qualità relativi a servizi legali, servizi finanziari, direzione di azienda, gestione commerciale, contabilità ed incorporazione, costituzione e registrazione di società e servizi di segreteria“ müssen aufgrund der Klassierung in Klasse 42 wissenschaftlicher Natur sein. Somit sind diese zu den unter der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten und nicht eingeschränkten wissenschaftlichen Dienstleistungen gleichartig. Weiter beansprucht die Widerspruchsmarke Schutz für „juristische Dienstleistungen“ (Kl. 45), „Finanzwesen“ (Kl. 36) sowie „Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung“ (Kl. 35), wobei der Abnehmer durchaus davon ausgehen kann, dass Anbieter solcher Dienstleistungen auch Qualitätsprüfungen in diesen Bereichen anbieten.

Die angefochtenen Dienstleistungen „controllo tecnico per autoveicoli; servizi di ingegneria aeronautica; organizzazione di servizi di ingegneria aeronautica; servizi di consulenza tecnica relativi ad aeromobili e trasporto aereo“ können unter den bei der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „technologische Dienstleistungen“ subsumiert werden.

Schliesslich ist von Dienstleistungsidentität betreffend sämtlicher angefochtenen IT-Dienstleistungen auszugehen.

Klasse 45:

Bei allen angefochtenen Dienstleistungen in dieser Klasse handelt es sich um juristische Dienstleistungen, welche folglich unter den bei der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „juristische Dienstleistungen“ subsumiert werden können.

5. Vergleich der Waren und Dienstleistungen im Verfahren Nr. 13611:

Klasse 9:

Die angefochtenen „banche dati per computer; banche dati elettroniche; banche dati per computer (scaricabili) posizionate su reti per computer globali od Internet“ sind eine Form von Software resp. können Software enthalten und sind daher gleichartig zu den für die Widerspruchsmarke in diesem Verfahren massgeblichen „Geräte zur Wiedergabe von Ton“ sowie „Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton als Bestandteile von Smartphones und Computern“ im Sinn von kombinierten Geräten aus Hard- und software. „Geräte zur Wiedergabe von Ton“ sowie „Geräte zur Wiedergabe und Aufzeichnung von Ton als Bestandteile von Smartphones und Computern“ haben die Funktion der Aufnahme und Wiedergabe von Audio- und Videoaufzeichnungen und insbesondere „Smartphones“ verfügen in der Regel bereits beim Kauf über Audioodateien, nämlich z.B. diverse Klingeltöne. Folglich ist auch Gleichartigkeit zu den angefochtenen “registrazioni audio e video scaricabili“ gegeben.

Demgegenüber sind die in dieser Klasse weiter angefochtenen diversen elektronischen Publikationen keine Form von Software, sondern haben als ein Verlagserzeugnis zu gelten, deren wesensgebender Teil der Inhalt ist und nicht der technische Teil (Betriebssoftware), der ihnen zu Grunde liegt. Zwar können elektronische Publikationen über Smartphones oder Computer gelesen werden, es ist dabei aber nicht von einer typischen Hauptware-Zubehörkonstellation auszugehen. Auch sonst liegen keine marktüblichen Überschneidungen zwischen elektronischen Publikationen und „Smartphones, Geräte zur Wiedergabe von Ton und Computern“ vor, weshalb die Gleichartigkeit zu den angefochtenen elektronischen Publikationen zu verneinen ist.

Klasse 38:

Gemäss Rechtsprechung besteht zwischen Telekommunikationsgeräten und Telekommunikationsdienstleistungen eine gewisse Nähe, die ihre Gleichartigkeit impliziert (vgl. hierzu z.B. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2002, 102 – *Celphone [fig.] / Cel-com*, RKGE in sic! 2004, 323 – *Integra / Integra Research*). Es ist daher von Gleichartigkeit zwischen den Waren „Geräte zur Wiedergabe von Ton“ sowie „Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton als Bestandteile von Smartphones und Computern“ zu den in Klasse 38 angefochtenen Telekommunikationsdienstleistungen auszugehen.

Bezüglich aller übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 und 45 sind indessen im Verfahren W13611 keine marktüblichen Überschneidungen resp. relevanten Berührungspunkte zu den für die Widerspruchsmarke massgeblichen Waren gegeben.

6. Soweit sich die Widersprechende bezüglich der Waren und Dienstleistungen, für welche die Gleichartigkeit vorliegend verneint wird, auf die grosse Bekanntheit und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang ihrer Marken beruft, ist daran zu erinnern, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen resp. aufgrund einer Gebrauchseinrede (wie vorliegend im Fall W13611) effektiv geschützt ist (sog. Spezialitätsprinzip). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. Bundesgericht [BGer] in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Coolwater / cool water*).
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit im Widerspruchsverfahren Nr. 13610 in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen „*organizzazione di servizi di pulizia di aeromobili; organizzazione di servizi di verniciatura di aeromobili; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi*“ (Kl. 37) und „*affitto, noleggio e leasing di veicoli inclusi aeromobili; noleggio di aeromobili per trasporto di merci per via aerea; servizi di movimentazione merci di importazione ed esportazione; servizi con movimentazione di aeromobili per importazione ed esportazione; fornitura di equipaggi*“

e piloti per aeromobili; servizi di noleggio di aeromobili; fornitura servizi di navigazione relativi a compagnie aeree; organizzazione di servizi di controllo del traffico a terra; servizi di rimessaggio per aeromobili; servizi di movimentazione di aeromobili; organizzazione di servizi di parcheggio di aeromobili; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutto quanto suddetto" (Kl. 39) zu verneinen ist und im Widerspruchsverfahren Nr. 13611 bezüglich der angefochtenen Waren "*pubblicazioni elettroniche (scaricabili); pubblicazioni scaricabili in formato elettronico fornite online da banche dati e da servizi forniti su Internet (inclusi pagine web e siti web); pubblicazioni elettroniche scaricabili; pubblicazioni elettroniche settimanali scaricabili; pubblicazioni, newsletter, riviste, opuscoli e volantini scaricabili, tutti in formato elettronico forniti su Internet (inclusi pagine web e siti web); pubblicazioni, newsletter, riviste, opuscoli e volantini tutti in formato digitale od elettronico; tutti i prodotti sopra menzionati sono relativi al settore legale, finanziario, gestione e amministrazione affari commerciali, e servizi di reclutamento*" in Klasse 9 sowie für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 und 45. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, sind die vorliegenden Widersprüche bezüglich der jeweils als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine). Für die übrigen Waren und Dienstleistungen ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird lediglich auf die Registereinträge abgestellt, die Art und Weise wie die Zeichen tatsächlich gebraucht werden, ist unerheblich. Ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, beurteilt sich nach bundesgerichtlicher Praxis aufgrund des Gesamteindrucks, 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 "APPLE" (Widerspruchsmarken) und "APPLEBY" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngesamt 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 Widerspruchsmarke „APPLE“ wird unverändert am in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang der angefochtenen Marke übernommen. Die Kombination mit „BY“ ergibt keinen ohne Weiteres erkennbaren Sinngesamt und somit erfolgt auch keine Verschmelzung des übernommenen Zeichens mit dem beim jüngeren Zeichen beigefügten Element „BY“. „APPLE“ ist ein Wort des englischen Grundwortschatzes, welches allen Abnehmern bekannt ist, weiter wird die angefochtene Marke „APPLEBY“ gemäss der gängigen Silbentrennung in die Elemente „APPLE“ und „BY“ aufgeteilt. Aus diesen Gründen kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke erkannt wird. Die Übereinstimmung im Element "APPLE" führt zudem zu Überschneidungen auf der Ebene des Sinngesamts, da beide Marken Assoziationen zu "Apfel" auslösen. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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). Zwar kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die massgebenden Verkehrskreise die Widerspruchsmarke „APPLE“ im Sinn von „Apfel“ verstehen. Es besteht hingegen aufgrund der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke CH 625 404 "APPLE" enthaltenen Einschränkungen kein direkt beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, so können denn zum Beispiel die unter der Widerspruchsmarke Nr. 625 404 beanspruchten Publikationen aufgrund der jeweiligen Präzisierungen (*"keine der vorgenannten Waren zum Thema Apfel"*) „Apfel“ gerade nicht zum Thema haben. Der Widerspruchsmarke CH 625 404 "APPLE" eignet daher zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang. Gleiches gilt bezüglich der Widerspruchsmarke CH 367 576 "APPLE", welche im vorliegenden Verfahren lediglich für Waren Schutz genießt, bei denen die Angabe eines Themas (wie "Apfel") nicht inhaltsbeschreibend ist.
3. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit Hinweisen). Keine der noch interessierenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen kann aufgrund der im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke enthaltenen Einschränkungen resp. Präzisierungen einen direkten Bezug zu „Apfel“ haben, sodass das Zeichen „APPLE“ für keine davon Gemeingut darstellt und der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken insofern nicht beschränkt ist.
4. Auch wenn das Publikum aufgrund des Zusatzes „BY“ Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke 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 Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen.
5. Die Widersprüche Nr. 13610 und 13611 werden daher teilweise, d.h. im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 653 499 "APPLEBY" (fig.) in diesem Umfang 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 Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Der vorliegende Widerspruch erfolgte gestützt auf zwei Schweizer Marken in einer einzigen Widerspruchsschrift. Die Widersprechende beantragt in der Widerspruchsschrift, dass die angefochtene Marke vollständig zu widerrufen sei. Hingegen enthält die Widerspruchsschrift keine Angaben darüber, ob sich der Umfang des Widerspruchs auf beide Widerspruchsmarken bezieht oder ob sich die beiden Widerspruchsmarken jeweils nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke richten. Die Widersprechende hält diesbezüglich lediglich fest, dass die beiden Widerspruchsmarken für eine sehr breite Reihe von Waren und Dienstleistungen beansprucht würden und daher mit den widerspruchsgegnерischen

Waren und Dienstleistungen Identität resp. hohe Gleichartigkeit gegeben sei (vgl. Widerspruchsschrift, S. 3, Rn. 9). In Anbetracht dieser Ausführungen ist davon auszugehen, dass sich die Widersprechende mit jeder der beiden Widerspruchsmarken jeweils gegen sämtliche widerspruchsgegenerischen Waren und Dienstleistungen richtet, mithin zwei vollumfängliche Widersprüche eingereicht wurden. Dieser Umstand ist bei der Festlegung der Parteientschädigung zu berücksichtigen.

4. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren im Verfahren W13610 zwar mehrheitlich durchgedrungen. Im Verfahren W13611 unterliegt sie indessen mehrheitlich; dieser Widerspruch wird lediglich bezüglich eines kleinen Teils der angefochtenen Waren und Dienstleistungen gutgeheissen (vgl. III. C. Ziff. 5 hiavor). Die während des hängigen Verfahrens erfolgte Einschränkung der angefochtenen Marke betrifft lediglich einen geringen Teil der widerspruchsgegenerischen Waren und Dienstleistungen und hat auf den Verfahrensausgang keinen Einfluss; sie ist daher hinsichtlich der Kostenverteilung unerheblich. Insgesamt erscheint es daher gerechtfertigt, die Parteikosten in den vorliegenden Verfahren wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühren von CHF 800.00 den Parteien je hälftig zu auferlegen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden somit die Hälfte der Widerspruchsgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13610 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 9 und 16, für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41, 42 und 45 sowie für *"Organizzazione di manutenzione e riparazione di aeromobili; organizzazione di revisione di aeromobili; organizzazione di servizi di rifornimento di carburante per aeromobili; organizzazione di installazione, manutenzione, riparazione e revisione di motori aeronautici; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi"* (Kl. 37) und *"servizi di operatività e licenze di aeromobili; servizi di consulenza sul trasporto aereo; gestione dell'operatività di aeromobili; ispezione di veicoli d'aria prima del trasporto; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutto quanto suddetto"* (Kl. 39).
2. Der Widerspruch Nr. 13611 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich der Waren *"registrazioni audio e video scaricabili; banche dati per computer; banche dati elettroniche; banche dati per computer (scaricabili) posizionate su reti per computer globali od Interne"* in Klasse 9 und sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 38.
3. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 653 499 "APPLEBY" wird für sämtliche Waren der Klassen 9 und 16, für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41, 42 und 45 sowie für *"Organizzazione di manutenzione e riparazione di aeromobili; organizzazione di revisione di aeromobili; organizzazione di servizi di rifornimento di carburante per aeromobili; organizzazione di installazione, manutenzione, riparazione e revisione di motori aeronautici; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi"* (Kl. 37) und *"servizi di operatività e licenze di aeromobili; servizi di consulenza sul trasporto aereo; gestione dell'operatività di aeromobili; ispezione di veicoli d'aria prima del trasporto; servizi di informazione, consultivi e di consulenza relativi a tutto quanto suddetto"* (Kl. 39) widerrufen.
4. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 800.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
7. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. Februar 2016
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.