

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14620 in Sachen

The Insights Group Limited
4 Jack Martin Way
Claverhouse Business Park
GB-Dundee DD4 9FF

Widersprechende

vertreten durch Dr. Lusuardi AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich
CH-Marke Nr. 580 754 „INSIGHTS“

gegen

Christian Robert
Rue de Forcel 9
1636 Broc

Widerspruchsgegner

vertreten durch Suffert Neuenschwander & Partner
Rotfluhstrasse 91
8702 Zollikon
CH-Marke Nr. 677 867



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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 677 867 „SkillInsight“ (fig.) wurde am 15. September 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs;

Klasse 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

2. Am 15. Dezember 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 580 754 „INSIGHTS“, die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Elektronische Publikationen; Computer-Software;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, periodische Publikationen, Zeitungen, Bücher, Notizblöcke; alle vorgenannten Waren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Schreibmappen; Aktenordner; Kataloge; Kalender; Tagebücher; Broschüren; Karten; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Füllfederhalter; Bleistifte; Radiergummis; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Schreibetuis; Lineale; Schreibschatullen; Lesezeichen; Zeichenbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Unterrichtsmittel in Form von Spielen;

Kl. 35: Personalauswahl und -beratung, insbesondere Beratung in den Bereichen Konflikt und Stressmanagement und Personalauswahl und -evaluation mittels Hilfe von psychologischen Eignungstests, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Tests; strategisches Management im Bereich der Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten;

Kl. 41: Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops, Trainingssitzungen, Konferenzen und Symposien, Kongressen und Kolloquien; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Erziehung und Unterricht; Publikation von Büchern und Texten; alle vorgenannten Dienstleistungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Veranstaltung von Lehrgängen, Ausbildung und Seminaren für Mitarbeiter, Ausbildungsdienstleistungen, nämlich Veranstalten von Lehrgängen, Ausbildungen und Seminaren im Bereich Einschätzung, Bewertung, Beurteilung und Entwicklung von Mitarbeitern und Unternehmern; Training im Bereich Präsentationstechniken (presentation skills training); Ausbildung im Bereich Teamentwicklung; Laufbahnberatung; Verkaufstraining;

Kl. 45: Persönliche Lebensberatung, insbesondere in den Bereichen Konflikt und Stressmanagement, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Test.

4. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2015 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

5. Mit Schreiben vom 17. Juni 2016 reichte der Widerspruchsgegner innert zweifach erstreckter Frist seine Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.
6. Mit Verfügung vom 17. Juni 2016 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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 2. Mai 2008, die angefochtene Marke am 6. August 2015 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_mar-ken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs;

Klasse 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Elektronische Publikationen; Computer-Software;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, periodische Publikationen, Zeitungen, Bücher, Notizblöcke; alle vorgenannten Waren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Schreibmappen; Aktenordner; Kataloge; Kalender; Tagebücher; Broschüren; Karten; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Füllfederhalter; Bleistifte; Radiergummis; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Schreibetuis; Lineale; Schreibschatullen; Lesezeichen; Zeichenbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Unterrichtsmittel in Form von Spielen;

Kl. 35: Personalauswahl und -beratung, insbesondere Beratung in den Bereichen Konflikt und Stressmanagement und Personalauswahl und -evaluation mittels Hilfe von psychologischen Eignungstests, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Tests; strategisches Management im Bereich der Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten;

Kl. 41: Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops, Trainingssitzungen, Konferenzen und Symposien, Kongressen und Kolloquien; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Erziehung und Unterricht; Publikation von Büchern und Texten; alle vorgenannten Dienstleistungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Veranstaltung von Lehrgängen, Ausbildung und Seminaren für Mitarbeiter, Ausbildungsdienstleistungen, nämlich Veranstalten von Lehrgängen, Ausbildungen und Seminaren im Bereich Einschätzung, Bewertung, Beurteilung und Entwicklung von Mitarbeitern und Unternehmern; Training im Bereich Präsentationstechniken (presentation skills training); Ausbildung im Bereich Teamentwicklung; Laufbahnberatung; Verkaufstraining;

Kl. 45: Persönliche Lebensberatung, insbesondere in den Bereichen Konflikt und Stressmanagement, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Test.

4. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 u.a. Schutz für *elektronische Publikationen*. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques* können elektronische Publikationen enthalten, es besteht zumindest Warengleichartigkeit.
5. Zwischen *Computer-Software* (Kl. 9 der Widerspruchsmarke) und den in derselben Klasse angefochtenen *logiciels* besteht nicht weiter zu erläuternde Warengleichheit, während zu den angefochtenen *ordinateurs* praxisgemäss Warengleichartigkeit besteht (vgl. bezüglich der Gleichartigkeit zwischen Software und Hardware z.B. BVGer B-758/2007, E. 5.1 – G-mode / GMODE; abrufbar unter www.bvger.ch). Da es sich bei den in Klasse 9 weiter angefochtenen *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations* um Computer(-hardware) resp. um für solche Geräte erforderliche respektive deren wesentlichen Kern darstellende Software handeln kann, besteht zumindest Warengleichartigkeit zur *Computer-Software* der Widerspruchsmarke.

6. Da es sich bei *Computer-Software* um Zwischenprodukte handeln kann – z.B. um Steuerungssoftware zum Einbau in einen Getränkeautomaten – ist von einer Gleichartigkeit zu den Roh- resp. Halbfabrikaten *mécanismes pour appareils à préparation* der angefochtenen Marke auszugehen (vgl. BVGer B-234/2014, E. 5.2.2.2 – Juke / Jook Video [fig.]).
7. Hingegen bestehen zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den in Klasse 9 angefochtenen *extincteurs* keine markenrechtlich relevante Berührungspunkte. Aufgrund u.a. der unterschiedlichen Zweckbestimmung und des unterschiedlichen fabrikationsspezifischen Know-hows ist die Gleichartigkeit zu verneinen.
8. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 41 diverse Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen, es besteht Gleichheit oder hochgradige Gleichartigkeit zu den in derselben Klasse angefochtenen Oberbegriffen *Éducation; formation*. Die Dienstleistung *Ausbildung im Bereich Teamentwicklung* der Widerspruchsmarke ist eng mit der angefochtenen Dienstleistung *activités sportives* verknüpft, weil Sport seit der Antike ein Bestandteil von Erziehung und Ausbildung ist (vgl. hierzu BVGer B-8006/2010, E. 4.3 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen [fig.]) und die Teamentwicklung bei Mannschaftssportarten massgeblich zum sportlichen Erfolg beiträgt. Die in Klasse 41 weiter angefochtenen *activités culturels* sind gleichartig zu den *elektronischen Publikationen* der Widerspruchsmarke, da es sich bei Letzteren um Publikationen im Bereich der Kultur handeln kann (Abnehmerkreise und Zweckbestimmung überschneiden sich). Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 16 beanspruchten *Unterrichtsmittel in Form von Spielen* dienen u.a. ebenfalls der Unterhaltung, weshalb eine Gleichartigkeit zu der angefochtenen Dienstleistung *divertissement* besteht.
9. Zwischen *Computer-Software* (Kl. 9 der Widerspruchsmarke) und der in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistung *conception et développement d'ordinateurs et de logiciels* besteht praxisgemäss Gleichartigkeit, die Übergänge zwischen Anbietern von Waren und Dienstleistungserbringern sind fließend (vgl. hierzu z.B. BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus). Aber auch die *services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles* des Widerspruchsgegners sind Dienstleistungen, welche der Produktion der von der Widersprechenden in Klasse 9 beanspruchten Waren zwangsläufig vorangehen. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent sind. Andererseits betreiben gerade grosse Hersteller von Computer-Software auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion, sondern auch für Dritte. In der Computerbranche ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Konkurrenten zusammentun und gemeinsam neue Produkte entwickeln. Die Übergänge sind fließend, es besteht Gleichartigkeit. Entgegen der Auffassung des Widerspruchsgegners ist keine übereinstimmende Klasseneinteilung nötig, um eine Gleichartigkeit zu begründen.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit teilweise zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke „INSIGHTS“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „SkillInsight“ (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamtein-

druck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3. Die angefochtene Marke setzt sich aus dem Begriff „Skill“ in heller Schrift und dem Begriff „Insight“ in dunklerer Schrift zusammen, gefolgt von der Abbildung eines stilisierten Baumes mit Blättern, genauer eines Strichmännchens, dessen Arme Äste darstellen. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke vermag dem Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen und kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausgeblendet werden; das Wortleitet „SkillInsight“ wird jedoch als selbständiges Element und im mündlichen Geschäftsverkehr als das zentrale Element wahrgenommen.
4. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke „INSIGHTS“ in Singularform und stellt dieser den Begriff „Skill“ voran resp. ein Bildelement hinten an. Daraus resultiert zwangsläufig eine phonetische sowie eine gewisse visuelle Zeichenähnlichkeit. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, die Begriffe bei der angefochtenen Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA, abrufbar unter <http://www.bvger.ch/>).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngesamt sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngesamte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngesamt 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 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
6. Die Widerspruchsmarke INSIGHTS besteht aus dem Plural des englischen Begriffs „insight“ (= Einsicht, Erkenntnis, Verständnis, vgl. http://dict.leo.org/ende/index_de.html, besucht am 3. Januar 2017). Die angefochtene Marke enthält neben dem Begriff Insight die Bezeichnung „skill“ (englisch für „Fähigkeit, Können, Fachkönnen, Qualifikation“). Dabei wird das praktisch integral übernommene Widerspruchszeichen in der jüngeren Marke mit den beigefügten Elementen nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngesamt verschmolzen, sondern bleibt als selbständiges Element erkennbar, insbesondere, da die Begriffe „skill“ und „Insight“ farblich unterschiedlich dargestellt sind. In Anbetracht der beiderseitigen Verwendung des Begriffs „insight(s)“ als selbständiges Zeichenelement, weisen die Zeichen somit keinen klar unterschiedlichen Sinngesamt auf, welcher die bestehenden Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
7. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen 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 6, 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 6, Ziffer 6.7).

3. Die Widerspruchsmarke „INSIGHTS“ in Alleinstellung hat die Bedeutung „Einsichten, Verständnis“ und ist interpretationsbedürftig („Einblick in etwas“ würde mit „insight into“ übersetzt). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verfügt die Widerspruchsmarke über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt. Sie verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Bei den strittigen Waren der Klasse 9 sowie den Dienstleistungen der Klasse 41 (Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen) besteht gemäss Rechtsprechung ein normaler Aufmerksamkeitsgrad, während bei den wissenschaftlichen und industriellen Dienstleistungen der Klasse 42, welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen, von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
6. Die angefochtene Marke „SkillInsight“ (fig.) übernimmt die ältere Marke in der Singularform. „Insight“ wird in der angefochtenen Marke als eigenständiges Element wahrgenommen, zumal keine Verschmelzung mit dem vorangehenden Begriff „Skill“ zu einem eigenständigen Begriff resp. Sinngehalt stattfindet.
7. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke oder ein kennzeichnungskräftiger Bestandteil unverändert übernommen werden. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der starken Ähnlichkeit der beiden Marken sowie der grossen Nähe der Vergleichswaren und -dienstleistungen, ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand auch unter Annahme einer teilweise erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer nicht eingehalten, es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Insbesondere besteht die Gefahr, dass auch die Abnehmer, welche die Marken aufgrund des zusätzlichen Begriffs in der angefochtenen Marke zwar durchaus auseinanderhalten können, 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 6, Ziff. 6.4.2).
8. Der Widerspruch Nr. 14620 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 677 867 „SkillInsight“ (fig.) für die als gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich sämtliche Waren der Klasse 9 mit Ausnahme von „extincteurs“ sowie sämtliche Dienstleistungen der Klassen 41 und 42, widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in An-

wendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.00 zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Zudem hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14620 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels;

Klasse 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 677 867 „SkillInsight“ (fig.) wird für die unter Ziffer 1 hiervor aufgeführten Waren und Dienstleistungen widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Januar 2017
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.