

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14138 in Sachen

Apple Inc., Infinite Loop,
US-Cupertino 95014, California

Widersprechende

vertreten durch

Baker & McKenzie Zürich, RA Dr. Michael Treis, Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich

CH-Marke Nr. 605 840 "IPAD"

gegen

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 Asia Square, Tower 2
SGP-Singapore 018961

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Weinmann Zimmerli, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 223 839 "MI PAD"

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 internationale Registrierung Nr. 1 223 839 "MI PAD" wurde am 27.11.2014 in der Gazette des marques internationales Nr. 46/2014 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9: Dispositifs électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, images, enregistrements audio, vidéos et données, y compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et réseaux de communications électroniques; tablettes électroniques, liseuses électroniques, liseuses de périodiques, lecteurs audio et vidéo numériques, appareil de prise de vues numériques, organiseurs personnels électroniques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs de cartographie et systèmes de positionnement mondial (GPS); périphériques d'ordinateur; accessoires de dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs, à savoir moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disques, adaptateurs, cartes d'extension, connecteurs de câbles, connecteurs enfichables, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil, stations de charge, pilotes, chargeurs de batteries, blocs-batteries, cartes mémoires ou lecteurs de cartes mémoires, casques et écouteurs, haut-parleurs, microphones et casques à écouteurs, étuis, protections et supports pour dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs; logiciels informatiques pour le développement de contenus et la prestation de services sur des réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et réseaux de communications électroniques; oeuvres audio téléchargeables, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques proposant des livres, magazines, journaux, périodiques, circulaires, revues et manuels sur un large éventail de sujets; logiciels informatiques pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, le transfert, le formatage et la conversion de contenus, textes, oeuvres visuelles, oeuvres audio, oeuvres audiovisuelles, oeuvres littéraires, données, fichiers, documents et oeuvres électroniques par l'intermédiaire de dispositifs électroniques portatifs et ordinateurs; programmes de jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; visiophones; instruments pour la navigation; écrans [photogravure];

Klasse 38 : Fourniture d'accès aux télécommunications; communication par ordinateur; transmission de données et d'informations par voie électronique, diffusion ou transmission d'émissions radio-phoniques et télévisées; services de fourniture de connexions (télécommunication) à des bases de données informatiques et à Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables, par le biais d'ordinateurs et autres réseaux de communication; services de diffusion sur le Web; remise de messages par transmission électronique; diffusion en continu de contenus vidéo, diffusion en continu de contenus audio et par abonnement de présentations orales, musiques, concerts et programmes radio, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et des divertissements, programmes de télévision, films, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes ayant trait à des divertissements de tous types, par le biais d'ordinateurs et d'autres réseaux de communications; mise à disposition en ligne de tableaux d'affichage pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs en matière de divertissement, sous forme de musique, concerts, vidéos, radio, télévision, films, actualités, sports, jeux et manifestations culturelles; services de communication, à savoir fourniture à des utilisateurs d'un accès à des réseaux de communications pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par l'intermédiaire de réseaux de communications; services de téléconférences; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; services de messagerie vocale; transmission de fichiers numériques.

2. Am 3.3.2015 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 605 840 "IPAD", die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Computer, Computerperipheriegeräte, Computerterminals; Computerhardware; Computerspielautomaten, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Monitore, Bildschirme, Tastaturen, Kabel, Modems, Drucker, Diskettenlaufwerke, Adapter, Adapterkarten, Stecker und Treiber; unbespielte Computerspeichermedien; Magnetdatenträger; Computersoftware und -Firmware, insbesondere Betriebssystemprogramme, Datensynchronisationsprogramme und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Computerapplikationen für Personal- und Handcomputer; bespielte Computerprogramme zum Führen von persönlichen Informationen, Software zum Führen einer Datenbank, Software zum Erkennen von Zeichen, Software zum Handhaben der Fernsprechtechnik, Software zur Handhabung von elektronischer Post und Nachrichten, Software für die Personensuche (Paging), Software für Mobiltelefone; Software zur Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugriff, das Durchsuchen und Onlinesuchen von Datenbanken, Computerhardware und -software zur Bereitstellung integrierter Telefonkommunikation über computergestützte globale Informationsnetzwerke; tragbare mobile digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; MP3 und Audio- sowie Video-Abspielgeräte in anderem digitalem Format; Handcomputer, Taschencomputer, persönlicher digitaler Assistent (PDA), elektronische Terminkalender, elektronische Notizblöcke; mobile digitale Elektronikgeräte; globale Positionierungssysteme (GPS), Telefone; Hand- und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; schnurlose Telefone; Mobiltelefone; Teile und Zubehör für Mobiltelefone; Faxgeräte; Anrufbeantworter, Kameras, Videotelefone, Software und Hardware für telefonbasierende Informationsabfrage; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang und/oder Übermittlung von Daten, die dem Endbenutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und -instrumente; Telekommunikationsanlagen, -geräte und -instrumente; Software für die Umleitung von Nachrichten, Internet E-Mail, und/oder anderen Daten von einem zum anderen oder mehreren elektronischen Handgeräten von einem Datenarchiv auf oder in Verbindung mit einem Personal Computer oder einem Server; Computersoftware für die Synchronisation von Daten zwischen einem abgesetzten Endgerät oder Apparat und einem fest installierten oder abgesetzten Endgerät oder Apparat; Schriften, Schriftarten, Schrifttypen und Symbole in Form von gespeicherten Daten; Computerchips, Disketten und Bänder mit oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und -Software; RAM-Karten (Direktzugriffsspeicher), Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Festkörperspeicher; Computer- und elektronische Spiele; Computereinrichtungen zur Nutzung der vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Verwendung mit allen vorstehend genannten Waren; elektronische interaktive Geräte zur Verwendung mit allen vorstehend genannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren; Benutzerhandbücher in elektronisch lesbarer, maschinenlesbarer oder computerlesbarer Form zur Verwendung mit allen vorstehend genannten Waren und als Einheit damit verkauft; Datenspeichergeräte; Festplatten; Miniatur-Festplattenspeicherlaufwerke; bespielte Vinylschallplatten, Tonbänder, audiovisuelle Bänder, audiovisuelle Kassetten, audiovisuelle Disketten; Tonbänder (alle zusammen mit Begleitheften verkauft); Compact-Disks; DVDs; Matten für Computermäuse; Batterien; wiederaufladbare Batterien; Aufladegeräte; Ladegeräte für elektrische Batterien; Kopfhörer; Ohrhörer; Ohrknöpfe; Audio-Lautsprecher; Stereo-Lautsprecher; Heimlautsprecher; Bildschirlautsprecher; Computerlautsprecher; Stereolautsprechergeräte für den persönlichen Gebrauch; Funkempfänger, Tonverstärker, Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte; elektrische Plattenspieler; Schallplattenspieler, Hi-Fi-Geräte, Tonbandaufzeichnungsgeräte und Tonbandwiedergabeapparate, Lautsprecher, Mehrfachlautsprecheranlagen, Mikrofone; digitale Ton- und Videogeräte; Audio-Kassettenaufnahme und -abspielgeräte, Videokassettenaufnahme und -abspielgeräte, CD-Abspielgeräte, DVD-Abspiel- und -Aufnahmegeräte, digitale Tonbandrecorder und -abspielgeräte; digitale Musik- und/oder Videoabspielgeräte; Radios; Videokameras; Audio-, Video- und digitale Mischer; Radiosender; Audiogeräte und -instrumente für Autos; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren; Taschen und Futterale, speziell

angepasst oder geformt für Kameras und/oder Videokameras; Gehäusedeckel für Mobiltelefone; Hüllen und Etuis für Mobiltelefone; Etuis für Mobiltelefone aus Leder oder Lederimitat; Abdeckungen für Mobiltelefone aus Stoff oder Textilmaterial; speziell angepasste oder geformte Taschen und Etuis zur Aufnahme von MP3-Abspielgeräten, mobile Computer, Tablet Computer, Persönliche Digitale Assistenten (PDAs), elektronisches Satellitennavigationssystem (GPS), elektronische Terminkalender, elektronische Notizblöcke;

Klasse 16: Papier, Karton und Artikel aus Papier und Karton (soweit in Klasse 16 enthalten); Drucksachen; Buchbindermaterial; Fotos; Schreibwaren; Aufkleber; Künstlerartikel; Farbpinsel; Schreibmaschinen und Büroeinrichtungen (ausgenommen Möbel); Instruktionen- und Lehrmaterial im Zusammenhang mit Computern (ausgenommen Apparate); Plastikmaterial für Verpackungen (soweit in Klasse 16 enthalten), Drucklettern; Druckstöcke; gedruckte Veröffentlichungen; Zeitschriften; Bücher; Magazine; Rundbriefe; Prospekte; Broschüren; Flugblätter; Benutzerhandbücher; Informationsblätter; Grusskarten; Werbe- und Promotionsmaterial; Kataloge für Computersoftware; Computerbroschüren; Computerhandbücher; Publikationen bezüglich Computerhardware; Nachschlagebücher für Computerhardware; Benutzeranleitungen für Computerhardware; Bedienungsanleitungen für Computer; Bedienungshandbücher für Computer; Publikationen bezüglich Technologie, digitale Technologie und Apparaturen; Kataloge bezüglich Musikapparate und -instrumente; Musikbücher; Unterrichtshandbücher für Musik; Musikzeitschriften; alle vorgenannten Waren ausgenommen Klebstoffe; Selbstklebebänder und Selbstklebebogen;

Klasse 28: Spielzeug; Spiele und Spielwaren; Spielkarten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Musikspielzeug, -Spiele und -spielwaren; Spielzeugtongeräte; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeug-Recorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; Musikspiele; batteriebetriebenes Spielzeug; elektronisches Spielzeug; elektronische Computerspiele (ausgenommen solche zur Verwendung mit Fernsehempfängern); elektrische und elektronische Unterhaltungsapparate (automatisch, münz-/spielmarkenbetätigt); elektronische Spielautomaten, münz- oder markenbetätigt (ausgenommen solche zur Verwendung mit Fernsehempfängern); handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte (nicht zum Gebrauch mit Fernsehempfängern); Videospiele (ausgenommen solche zur Verwendung mit Fernsehempfängern); automatische und münzbetätigte Spielautomaten; Computerspielapparate (ausgenommen Münzbetrieben und nicht zur Verwendung mit Fernsehempfängern); Spielzeug und Spiele mit Videoausgabe; elektronisch betriebenes Spielzeug; interaktives Computerspielzeug und selbständig verwendbare Geräte für interaktive Computerspiele; musikalisches Spielzeug und musikalische Spiele; freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Taschengерäte als Spielzeug; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfähig); Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren;

Klasse 38: Telekommunikation, Kommunikations- und Telekommunikationsdienstleistungen; Zugriffsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; 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 Websites und elektronischen Nachrichtendiensten, die das Herunterladen von Informationen und Daten ermöglichen; Verschaffen von Zugang zu Webseiten auf dem 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 zweiweg Personensuchdienste (Paging); Kommunikation mittels Computer, Kommunikation zwischen Computern; Telex, Telegramm und Telefondienstleistungen; Senden oder Übermitteln von Radio und Fernsehprogrammen; Zeitanteilige Vermietung von Kommunikationsgeräten (Timesharing); Verschaffen von Telekommunikationszugriff und Links zu Computer Datenbanken 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 auf dem Internet; Zugang zu MP3 Webseiten auf dem Internet; Zur Verfügung stellen von Telekommunikationsverbindungen zum Internet oder Datenbanken; Dienstleistungen betreffend elektronische Post (E-Mail); Telekommunikation von Information (inklusive Webseiten); 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; Streaming von Video Inhalten mittels eines globalen Computernetzwerks; abonniertes Senden von Ton mittels eines globalen Computernetzwerks; Audiorundfunkausstrahlung; Senden von Ton, Senden von Musik, Konzerten und Radioprogrammen, Senden von aufgezeichneten Videos insbesondere betreffend Musik und Unterhaltung, Fernsehprogramme, Filme, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Ereignisse und unterhaltungsbezogene Programme jeglicher Art, mittels Computer und anderen Kommunikationsnetzwerken; Streaming von Audio-Inhalten mittels eines globalen Computernetzwerks; elektronische Übermittlung von Audio- und Video Dateien mittels eines Kommunikationsnetzwerks; Kommunikationsdienstleistungen durch Abstimmung/Zusammenführen von Benutzern zur Übermittlung von Musik, Video- und Audioaufnahmen mittels Kommunikationsnetzwerken; zur Verfügung stellen von online Foren zur Übermittlung von Nachrichten zwischen Computerbenutzern betreffend Unterhaltung, Musik, Konzerte, Videos, Radio, Fernsehen, Film, Nachrichten, Sport, Spiele und kulturelle Ereignisse; Vermietung und Verleihung von Kommunikationsgeräten und Mailboxen; elektronische Dienste einer Nachrichtenagentur; Beratung betreffend elektronische Kommunikation; Telefax, Nachrichtensammlungen und -übermittlungs Dienstleistungen; Übermittlung von Daten und Informationen mit elektronischen Mitteln, Computer, Kabel, Radio, Teleprinter, Teletext, 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; Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung von Zugangszeit zum Internet für den Zugriff auf Websites mit Multimediale Material; Bereitstellung von Zugangszeiten zu Datenbanken und Verzeichnissen mittels Kommunikationsnetzwerken um Daten zum Bereich Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport zu erhalten; Bereitstellung von Zugangszeiten für Benutzer elektronischer Kommunikationsnetze mit Mitteln zur Identifizierung, Ortung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Links zu Computerservern Dritter, zu Computerprozessoren und Computernutzern;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschung und Design diesbezüglich; industrielle Auswertung und Forschungsdienstleistungen; Design und Entwicklung von Computerhardware und -software; Beratungsdienstleistungen bezüglich Computerhardware und -software; Vermietung von Computerhardware und -software, -geräten und zugehörig; 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; 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 Suchmaschinen zum Abrufen von Daten über globale Computernetzwerke; Informations- und Beratungsdienste im Zusammenhang mit den vorgenannten Dienstleistungen; Betrieb von Suchmaschinen; Beratung und Unterstützung in Computerfragen in Bezug auf das Scannen von Informationen und Speichern auf Computerdisketten; Erstellung von Informationsregistern, Registern von Websites und anderen in weltweiten Computernetzen verfügbaren Informationsquellen für Dritte; Bereitstellen des Zugangs zum Internet (Dienstleistungen eines Internetproviders); 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.

4. Am 18.03.2015 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. sämtlicher Waren und Dienstleistungen. Der Markeninhaber wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 18.06.2015 benannte die Widerspruchsgegnerin innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 24.06.2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 28.12.2015 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 12.01.2016 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
9. Mit Schreiben vom 31.03.2016 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 5.04.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 31.08.2016 stellte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist den Antrag, das Widerspruchsverfahren sei bis zur rechtskräftigen Erledigung der Prüfungsverfahren betreffend das Schweizer Eintragungsgesuch Nr. 57372/2011 und die Internationalen Registrierungen Nr. 1 152 788 sowie 1 295 036 zu sistieren.
12. Mit Verfügung vom 6.09.2016 wurde die Widersprechende aufgefordert, zum Sistierungsgesuch Stellung zu nehmen.
13. Mit Schreiben vom 9.09.2016 stellte die Widersprechende den Antrag, dem Sistierungsgesuch der Widerspruchsgegnerin nicht statt zu geben.
14. Mit Verfügung vom 4.10.2016 wurde das Sistierungsgesuch der Widerspruchsgegnerin abgelehnt und dieser eine Nachfrist von 15 Tagen zur Einreichung einer Duplik angesetzt.
15. Mit Schreiben vom 19.10.2016 reichte die Widerspruchsgegnerin innert der 15tägigen Nachfrist eine Duplik ein.
16. Mit Verfügung vom 25.10.2016 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
17. Mit Datum vom 1.02.2017 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine Stellungnahme ein. Diese wurde der Widerspruchsgegnerin mit Schreiben vom 6.02.2017 zur Kenntnis gebracht.
18. 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 15.10.2010 hinterlegt, die angefochtene Marke am 15.04.2014 mit einer Priorität vom 09.04.2014 im internationalen Register eingetragen. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

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, 1.1.2017, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.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. Gegen die am 24.09.2010 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 28.12.2015 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 28.12.2015. 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 28.12.2010 und dem 28.12.2015, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).
5. 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 6, Ziff. 5.4.3).

6. 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 6, Ziff. 5.4.4).
7. 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 6, Ziff. 5.4.6).
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). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1).
9. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2).
10. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die "stillschweigende", sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.8).
11. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen Patent-, Muster-

und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.1).

12. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner 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 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).
13. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende u.a. folgende Belege ins Recht:
 - Auszüge aus der Homepage der Widersprechenden betr. das Angebot von Tablet Computern (Beilage 1)
 - Auszüge von Homepages diverser Anbieter von Tablet Computern der Marke IPAD in der Schweiz (Beilagen 3 – 6)
 - Auszug aus Wikipedia betreffend den Suchbegriff "iPad" (Beilage 8)
 - Auszug aus der Homepage der Widersprechenden betreffend den Vergleich verschiedener IPAD Modelle (Beilage 9)
 - Auszug aus der Homepage basicthinking.de (redaktioneller Beitrag betreffend Test des IPAD) (Beilage 10)
 - Auszug aus der Homepage focus.de (redaktioneller Beitrag betreffend das IPAD als Multimedia-Maschine) (Beilage 11)
 - Auszug aus duden.de betreffend den Suchbegriff "Tablet-PC" (Beilage 12).
14. Die Beweismittel müssen den relevanten Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, abdecken. In casu betrifft dies die Zeitspanne zwischen dem 28.12.2010 und dem 28.12.2015 (vgl. III. B. Ziff. 4 hiervor). Der erste Auszug in Beilage 1 ist nicht datiert, die restlichen Auszüge tragen das Datum 4.03.2016. Auch alle weiteren eingereichten Beilagen betreffen Auszüge aus Homepages mit dem Datum 4.03.2016 und somit ausserhalb des relevanten Zeitrahmens.
15. Die Voraussetzungen für die Anerkennung des Gebrauchs durch Dritte (vgl. III. B. Ziff. 10 hiervor) sind in casu nicht erfüllt. Die Widersprechende zeigt zwar auf, dass die Marke IPAD von Dritten gebraucht wurde (Swisscom, Manor, Interdiscount, Mediamarkt) bzw. von Dritten über IPAD berichtet wurde (Wikipedia, basicthinking.de, focus.de). Dem Institut liegt aber keine vertragliche Regelung betreffend die Zustimmung der Widersprechenden zum Markengebrauch durch Vertriebspartner vor. Die Widersprechende macht weiter auch nicht geltend, die Marke werde in der Schweiz durch eine Tochter- oder andere wirtschaftlich eng mit ihr verbundene Unternehmen benutzt. Die Beilagen 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 und 12 können somit nicht berücksichtigt werden.
16. Grundsätzlich ist ein Gebrauch in der Schweiz erforderlich (vgl. III. B. Ziff. 11 hiervor). Die Beilagen 3, 4, 5 und 6 betreffen Homepages mit einer Schweizer Top-Level-Domain. Die redaktionellen Beiträge auf basicthinking.de (Beilage 10) und focus.de (Beilage 11) stammen von Homepages mit einer deutschen Top-Level-domain. Diese Belege könnten gestützt auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz berücksichtigt werden.
17. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke (vgl. oben III. B. Ziff. 6). Redaktionelle Beiträge durch Dritte erfüllen das Kriterium eines funktionsgerechten Gebrauchs, also eines Gebrauchs als Marke, nicht. Aus diesem Grund können die Belege 8, 10 und 11 zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht herangezogen werden.
18. Aus den eingereichten Belegen kann somit der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht werden. Die Widersprechende macht bezüglich Gebrauch weiter geltend, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke institutsnotorisch sei. Sie beruft sich dabei auf den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 11715 – IPAD / HPAD.
19. 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 Institut 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*). Von Notorietät ist jedoch nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt werden.

20. In casu ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke nur für folgende beanspruchten Waren der Klasse 9 institutsnotorisch: *Tablet-Computer*. Unter der Marke IPAD bietet die Widersprechende seit mehreren Jahren einen Tablet-Computer an. Dass, wie von der Widersprechenden behauptet, das Zeichen IPAD auch für diverse Computer-Peripheriegeräte, Speicherplatten und Prozessoren sowie für Telekommunikationsdienstleistungen gebraucht werde, ist hingegen nicht institutsnotorisch. Die Tatsache, dass diese Waren Teil des Tablet-Computers sind bzw. unter der Marke IPAD zusammen mit dem Tablet-Computer geliefert werden, wie von der Widersprechenden geltend gemacht, genügt nicht für die Annahme eines rechtserhaltenden Markengebrauchs auf der Basis von Institutsnotorietät. Es ist dem Institut nicht bekannt, dass diese Waren unter dem Zeichen IPAD selbständig vermarktet werden. Die Ausrüstung eines Tablet-Computers z.B. mit einer Kamera, bedeutet unter markenrechtlichen Gesichtspunkten nicht, dass ein rechtserhaltender Gebrauch für die Ware Kamera vorliegt. Das Gleiche gilt auch für die Dienstleistungen Telekommunikation. Ein Tablet-Computer verfügt zwar über Telekommunikationsfunktionen. Telekommunikations-Dienstleistungen werden aber nicht selbständig unter dem Zeichen IPAD angeboten.
21. Somit ist vorliegend von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für Tablet-Computer auszugehen. Die Widerspruchsmarke wird in der Klasse 9 u.a. für die Warenoberbegriffe *Computer*, *Computerhardware*, *tragbare mobile digitale elektronische Geräte*, *Handcomputer*, *Taschencomputer* und *mobile digitale Elektronikgeräte* beansprucht. Ein Tablet-Computer wird definiert als *tragbarer flacher Computer in der Form eines Schreibblocks, der mithilfe eines (digitalen) Stifts oder durch Berühren des Bildschirms mit dem Finger bedient wird* (vgl. Duden, Beilage 12 der Replik). Ein Tablet-Computer kann unter alle der obenerwähnten Oberbegriffe subsumiert werden (Subsumptionsfrage; vgl. Ziff. 8 hiervor).
22. Bezüglich semantisch breiter Oberbegriffe, welche eine grosse Vielfalt an Waren abdecken, erscheint es weder gerechtfertigt noch möglich, dass der Markeninhaber den Gebrauchsnachweis für alle vorstellbaren Warenvarianten erbringt. Hingegen kann der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Tablet-Computer nicht den Schutz für alle Waren nach sich ziehen, die unter die vorgenannten breiten Warenkategorien fallen, zumal diese Warengruppen in mehrere Untergruppen aufgeteilt werden können. Es stellt sich daher die Frage, für welche Waren der tatsächliche Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Ziff. 9 hiervor).
23. Die für die Widerspruchsmarke beanspruchten *Computer*, *tragbare mobile digitale elektronische Geräte*, *Handcomputer*, *Taschencomputer* und *mobile digitale Elektronikgeräte* fallen alle unter den von ihr ebenfalls beanspruchten Begriff *Computerhardware* (vgl. zur Definition III. B. Ziff. 24 nachfolgend). Da dieser Begriff am breitesten ist und somit am meisten Waren abdeckt, gilt es zu untersuchen, in welche Untergruppen die Ware *Computerhardware* plausibel aufgeteilt werden kann.
24. *Computerhardware* umfasst die "Gesamtheit der technisch-physikalischen Teile einer Datenverarbeitungsanlage" (vgl. vgl. Munzinger Online/Duden - Deutsches Universalwörterbuch; 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, Bibliographisches Institut GmbH, Berlin, 2015, unter www.munzinger.de/se-arch/query?query.id=query-duden; <https://de.wikipedia.org/wiki/Hardware>; beide abgerufen am 31.7.2017). Dies betrifft die Computer selber sowie u.a. Monitor, Mainboard/Hauptplatine, Prozessor, Arbeitsspeicher, Steckplätze für Grafik- und Soundkarten, Netzteil, Laufwerke, Festplatte, Maus, Tastatur und weitere Peripheriegeräte. Die Computer können u.a. in Server, Desktop PC, Laptop PC, Notebook PC, Tablet-Computer, Handheld Computer und Smartphone unterteilt werden (vgl. u.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Tragbarer_Rechner; <https://ige-ipi.brockhaus.de/enzyklopaedie/computer#computerklassen>; beide abgerufen am 31.7.2017). Den Laptop PC, Notebook PC und Tablet-Computern ist gemeinsam, dass sie im Gegensatz zu einem Desktop PC mobile Computer sind, die mit einem Akku ausgestattet

sind. Zwar bestehen Tablet-Computer im Gegensatz zu Notebooks und Laptops einzig aus einem monolithischen Block, welcher das Display und sämtliche anderen Bauteile enthält. Weiter verfügen Tablet-Computer in der Regel über weniger Schnittstellen als Desktop PC, Notebook sowie Laptop. Tablet-Computer können aber ebenfalls über eine Tastatur verfügen. Trotz der Bedienung direkt über den Bildschirm dienen Tablet-Computer, Notebook und Laptop dem gleichen Zweck (Computer zum Mitnehmen) und gehören mithin in die gleiche Untergruppe der *Tragbaren Computer* (vgl. auch Klassifikationshilfe des Instituts unter <https://wdl.ige.ch/wdl/>; Suchabfrage "*tragbare Computer*" in Klasse 9). Aufgrund ihrer Eigenschaften und Zweckbestimmung stellen *Tragbare Computer* eine kohärente und unter objektiven Gesichtspunkten unterscheidbare Untergruppe des Oberbegriffs *Computerhardware* dar. Diese Untergruppe kann nicht ohne Willkür in weitere Untergruppen aufgeteilt werden.

25. Unter Anwendung der erweiterten Minimallösung erachtet es das Institut somit insgesamt als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz betreffend den Oberbegriff *Computerhardware* für folgende Waren rechtserhaltend gebraucht wurde: *Tragbare Computer*. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für diese Waren Schutz geniesst.

C. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. 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 6, 6.1.3).
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist glaubhaft gemacht für *Tragbare Computer* in Kl. 9. Es besteht Warengleichheit bzw. Warengleichartigkeit zu folgenden von der angefochtenen Marke beanspruchten Hardwaregeräten: *Dispositifs électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, images, enregistrements audio, vidéos et données, y compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et réseaux de communications électroniques; tablettes électroniques, liseuses électroniques, liseuses de périodiques, lecteurs audio et vidéo numériques, appareil de prise de vues numériques, organiseurs personnels électroniques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs de cartographie et systèmes de positionnement mondial (GPS); périphériques d'ordinateur; accessoires de dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs, à savoir moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disques, adaptateurs, cartes d'extension, connecteurs de câbles, connecteurs enfichables, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil, stations de charge, pilotes, chargeurs de batteries, blocs-bat-*

teries, cartes mémoires ou lecteurs de cartes mémoires, casques et écouteurs, haut-parleurs, microphones et casques à écouteurs ; visiophones; instruments pour la navigation; écrans [photogravure]. Diese Waren fallen unter den breiten Begriff *Computer* bzw. sie sind Teil von Computern wie z.B. die *lecteurs audio et vidéo numériques*, die *appareil de prise de vues numériques* oder die *systèmes de positionnement mondial (GPS)*. Das Gleiche gilt auch für die Computerperipheriegeräte, die als Zubehör zu Computern gelten.

4. Die *étuis, protections et supports pour dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs* der angefochtenen Marke stehen in einem engen funktionstechnischen Zusammenhang mit den *Tragbaren Computern* der Widerspruchsmarke. Die *étuis, protection* und *support* werden jeweils an die Hardware angepasst. Diese konkurrierenden Waren stehen in einem Ergänzungsverhältnis zueinander, die über die gleichen Vertriebskanäle angeboten werden und sich an die gleichen Abnehmerkreise richten.
5. Gleichartig sind die *logiciels informatiques* und die *programmes de jeux informatiques* der angefochtenen Marke und die *Tragbaren Computer* der Widerspruchsmarke. Bei Computern und Computersoftware handelt es sich um Waren, die eng zusammengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können. Abnehmerkreise und Vertriebsstätten sind oft dieselben (vgl. BVGer B-758/2007 [26.07.2007], E. 5.1 – G-mode / GMODE).
6. Die *oeuvres audio téléchargeables, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles et publications électroniques proposant des livres, magazines, journaux, périodiques, circulaires, revues et manuels sur un large éventail de sujets; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables* können unter dem Begriff *herunterladbare Publikationen* zusammengefasst werden. Diese unterscheiden sich in ihrer Zweckbestimmung und ihrer Herstellungsweise klar von den *Tragbaren Computern* der Widerspruchsmarke. Diese Waren werden auch über unterschiedliche Vertriebskanäle angeboten. Die alleinige Tatsache, dass es zum Lesen einer elektronischen Publikation eines Computers bedarf, macht diese konkurrierenden Waren noch nicht ähnlich unter markenrechtlichen Gesichtspunkten.
7. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen in Kl. 38, nämlich *Fourniture d'accès aux télécommunications; communication par ordinateur; transmission de données et d'informations par voie électronique, diffusion ou transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; services de fourniture de connexions (télécommunication) à des bases de données informatiques et à Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables, par le biais d'ordinateurs et autres réseaux de communication; services de diffusion sur le Web; remise de messages par transmission électronique; diffusion en continu de contenus vidéo, diffusion en continu de contenus audio et par abonnement de présentations orales, musiques, concerts et programmes radio, diffusion de vidéos pré-enregistrées proposant de la musique et des divertissements, programmes de télévision, films, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes ayant trait à des divertissements de tous types, par le biais d'ordinateurs et d'autres réseaux de communications; mise à disposition en ligne de tableaux d'affichage pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs en matière de divertissement, sous forme de musique, concerts, vidéos, radio, télévision, films, actualités, sports, jeux et manifestations culturelles; services de communication, à savoir fourniture à des utilisateurs d'un accès à des réseaux de communications pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par l'intermédiaire de réseaux de communications; services de téléconférences; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; services de messagerie vocale; transmission de fichiers numériques* fallen alle unter den breiten Begriff Telekommunikation. Diese Dienstleistungen ermöglichen Personen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten (vgl. www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/frnnot.htm, liste des classes avec notes explicatives). Es wird somit die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, damit Personen über ihre Kommunikationsgeräte (bspw. Telefone) miteinander kommunizieren können. Diese Infrastruktur umfasst insbesondere Sende- und Empfangsanlagen und Telekommunikations-, Übertragungs-, Empfangsgeräte. Im betreffenden Leistungssegment entspricht es ausserdem den Marktgegebenheiten, dass der Dienstleistungserbringer auch die dazu notwendigen technischen Geräte anbietet. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Tragbare Computer* werden u.a. für die Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen verwendet. Gestützt auf die mehrfach bestätigte Praxis, wonach Telekommunikationsdienstleistungen mit Waren, die der Telekommunikation dienen, gleichartig sind, kann auch hier die Gleichartigkeit bejaht werden (vgl. RKGE in sic! 2002, 102 – Celphone [fig.] / Celcom; RKGE in sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research).

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit Ausnahme der *oeuvres audio téléchargeables, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles et publications électroniques proposant des livres, magazines, journaux, périodiques, circulaires, revues et manuels sur un large éventail de sujets; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables* in Kl. 9 die Gleichartigkeit/Gleichheit in Bezug auf die für die angefochtene Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 reinen Wortmarken "IPAD" (Widerspruchsmarke) und "MI PAD" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Während die Widerspruchsmarke aus einem Wort mit vier Buchstaben besteht, setzt sich das angefochtene Zeichen aus fünf Buchstaben, aufgeteilt in zwei Wörter zusammen. Das englische Wort "PAD" des Widerspruchszeichens ist in der angefochtenen Marke identisch übernommen und diesem das Wort "MI" vorangestellt. Durch die Übernahme sämtlicher Buchstaben der Widerspruchsmarke bestehen trotz der Aufteilung des angefochtenen Zeichens in zwei Wörter Ähnlichkeiten im Schriftbild. Dies gilt auch für den klanglichen Vergleich der Konfliktzeichen. Beide Zeichen verfügen über zwei Silben mit der identischen Vokalfolge "I-E". Trotz der Aufteilung der angefochtenen Marke in zwei Wörter besteht eine hohe phonetische Ähnlichkeit zwischen den Konfliktzeichen.
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich die Käuferschaft durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
5. Zum Begriff "PAD" hat das BVGer in seinem Entscheid B-7046/2015 – IPAD MINI u.a. Folgendes festgestellt: "*Pad*" kommt aus dem Englischen und hat u.a. die Bedeutungen "*Polster*", "*(Stoss)kissen*", "*Wulst*", "*Bausch*"; "*Unterlage*", "*Konsole für Hilfsgeräte*" sowie "*(Löschpapier-, Brief-, Schreib-)Block*" (e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Gemäss Brockhaus WAHRIG Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., 2011, S. 1106, heisst *Pad* "*Mauspad*", "*Kaffepad*" und "*kleiner Wattebausch*". Dem Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015, Berlin, zufolge bedeutet *Pad*: 1. "*Kurzform von Mauspad*". 2. "*Kosmetikkissen zum Pudern, Schminken u.Ä.*" "*Pad*" figuriert im Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009, und wird u.a. mit "*Polster*", "*Belag*", "*Block*" und "*polstern*" übersetzt".
6. Gemäss Bundesverwaltungsgericht (vgl. B-7046/2015 – IPAD MINI) hat der Buchstaben "I" neben dem Sinngehalt von Internet, Information oder Informationstechnologie auch noch weitere Bedeutungen wie z.B. das Autokennzeichen für Italien, das Hinweiszeichen für Informationsstellen, das englische Wort für "Ich", die römische Zahl "1" (vgl. BVGer B-6430/2008 – IPHONE, E. 3.2.2 mit Verweis auf RKGE in sic! 2004, 96 E. 7 – Ipublish).

7. Aufgrund der beiderseitigen Verwendung des englischen Begriffs "PAD" bestehen zwangsläufig, trotz der weiteren Zeichenbestandteile "I" (Widerspruchszeichen) und "MI" (angefochtenes Zeichen), ebenfalls sinngeltliche Übereinstimmungen. 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 6, Ziff. 6.5).
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. Bekannte Marken verfügen demgegenüber über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Im Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten. Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
4. Die Widersprechende macht geltend, die Widerspruchsmarke IPAD sei äusserst bekannt. Entsprechend komme ihr erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Die Widerspruchsgegnerin macht demgegenüber geltend, dass die Bekanntheit der Widersprechenden für die Vorsilbe I erheblich sei und deshalb die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzig auf der Hinzufügung der Vorsilbe I zum beschreibenden Wort PAD beruhe. Da die angefochtene Marke aufgrund ihrer zwei Zeichenelemente nicht nach dem gleichen Muster gebaut sei wie die Widerspruchsmarke, bestehe keine Verwechslungsgefahr.
5. Für Tablet-Computer der Klasse 9 ist die Widerspruchsmarke institutsnotorisch bekannt. Es handelt sich hierbei um eine bekannte Marke der Hinterlegerin für ihre Tablet-Computer (vgl. hierzu beispielsweise den Eintrag unter www.wikipedia.org: *Das Apple iPad ist ein Tablet-Computer des US-amerikanischen Herstellers Apple Inc., der sich durch einen berührungs-empfindlichen, kapazitiven Bildschirm mittels Multi-Touch-Gesten bedienen lässt*). Hierbei kann offen bleiben, ob der Bestandteil "PAD", wie von der Widerspruchsgegnerin vorgebracht, dem Gemeingut zugehörig ist. Die Widerspruchsmarke als Ganzes wird seit Jahren intensiv auf dem Markt gebraucht. Die erhöhte Kennzeichnungskraft bezieht sich somit auf die Widerspruchsmarke als Ganzes und nicht nur auf das Element "I". Entsprechend nimmt der Begriff "PAD" am erweiterten Schutz teil (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
6. Insoweit verfügt die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen erhöhten Schutzzumfang.
7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke übernimmt sämtliche Buchstaben der Widerspruchsmarke. Obwohl die angefochtene Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke aus zwei Teilen besteht, sind die Vergleichszeichen auf klanglicher Ebene äusserst ähnlich.

8. 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die betroffenen Waren und Dienstleistungen können sich an durchschnittliche Verbraucher richten, im Bereich der Telekommunikationsdienstleistungen aber auch an Fachleute und Gewerbetreibende. In jedem Fall handelt es sich aber um Waren und Dienstleistungen, die nicht als Massenprodukte anhand schneller Kaufentscheidung erworben werden, sondern mit einem Mindestmass an Prüfung vor deren Erwerb. Insgesamt werden solche Waren und Dienstleistung mit einer (zumindest leicht) erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. hinsichtlich der Waren der Kl. 9 etwa BVGer B-3663/2013, E. 4.2.1 - INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE).
9. Unter Berücksichtigung des erweiterten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der starken Zeichenähnlichkeit bzw. Gleichartigkeit der Waren und der Dienstleistungen ist die Verwechslungsgefahr trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 14138 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 223 839 "MI PAD" für die folgenden, als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen der Schutz in der Schweiz verweigert:

Kl. 9 : Dispositifs électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, images, enregistrements audio, vidéos et données, y compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et réseaux de communications électroniques; tablettes électroniques, liseuses électroniques, liseuses de périodiques, lecteurs audio et vidéo numériques, appareil de prise de vues numériques, organiseurs personnels électroniques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs de cartographie et systèmes de positionnement mondial (GPS); périphériques d'ordinateur; accessoires de dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs, à savoir moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disques, adaptateurs, cartes d'extension, connecteurs de câbles, connecteurs enfichables, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil, stations de charge, pilotes, chargeurs de batteries, blocs-batteries, cartes mémoires ou lecteurs de cartes mémoires, casques et écouteurs, haut-parleurs, microphones et casques à écouteurs, étuis, protections et supports pour dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs; logiciels informatiques pour le développement de contenus et la prestation de services sur des réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et réseaux de communications électroniques; logiciels informatiques pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, le transfert, le formatage et la conversion de contenus, textes, oeuvres visuelles, oeuvres audio, oeuvres audiovisuelles, oeuvres littéraires, données, fichiers, documents et oeuvres électroniques par l'intermédiaire de dispositifs électroniques portatifs et ordinateurs; programmes de jeux informatiques; visiophones; instruments pour la navigation; écrans [photogravure].

Kl. 38 : Fourniture d'accès aux télécommunications; communication par ordinateur; transmission de données et d'informations par voie électronique, diffusion ou transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; services de fourniture de connexions (télécommunication) à des bases de données informatiques et à Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables, par le biais d'ordinateurs et autres réseaux de communication; services de diffusion sur le Web; remise de messages par transmission électronique; diffusion en continu de contenus vidéo, diffusion en continu de contenus audio et par abonnement de présentations orales, musiques, concerts et programmes radio, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et des divertissements, programmes de télévision, films, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes ayant trait à des divertissements de tous types, par le biais d'ordinateurs et d'autres réseaux de communications; mise à disposition en ligne de tableaux d'affichage pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs en matière de divertissement, sous forme de musique, concerts, vidéos, radio, télévision, films, actualités, sports, jeux et manifestations culturelles; services de communication, à savoir fourniture à des utilisateurs d'un accès à des réseaux de communications pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par l'intermédiaire de réseaux de communications; services de téléconférences; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; services de messagerie vocale; transmission de fichiers numériques.

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 fast vollständig, nämlich hinsichtlich rund 90% der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, durchgedrungen. Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel angeordnet und sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14138 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich der folgenden Waren und Dienstleistungen:

Kl. 9 : Dispositifs électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, images, enregistrements audio, vidéos et données, y compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et réseaux de communications électroniques; tablettes électroniques, liseuses électroniques, liseuses de périodiques, lecteurs audio et vidéo numériques, appareil de prise de vues numériques, organisateurs personnels électroniques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs de cartographie et systèmes de positionnement mondial (GPS); périphériques d'ordinateur; accessoires de dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs, à savoir moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disques, adaptateurs, cartes d'extension, connecteurs de câbles, connecteurs enfichables, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil, stations de charge, pilotes, chargeurs de batteries, blocs-batteries, cartes mémoires ou lecteurs de cartes mémoires, casques et écouteurs, haut-parleurs, microphones et casques à écouteurs, étuis, protections et supports pour dispositifs électroniques portatifs, de poche et ordinateurs; logiciels informatiques pour le développement de contenus et la prestation de services sur des réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et réseaux de communications électroniques; logiciels informatiques pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, le transfert, le formatage et la conversion de contenus, textes, oeuvres visuelles, oeuvres audio, oeuvres audiovisuelles, oeuvres littéraires, données, fichiers, documents et oeuvres électroniques par l'intermédiaire de dispositifs électroniques portatifs et ordinateurs; programmes de jeux informatiques; visiophones; instruments pour la navigation; écrans [photogravure].

Kl. 38 : Fourniture d'accès aux télécommunications; communication par ordinateur; transmission de données et d'informations par voie électronique, diffusion ou transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; services de fourniture de connexions (télécommunication) à des bases de données informatiques et à Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables, par le biais d'ordinateurs et autres réseaux de communication; services de diffusion sur le Web; remise de messages par transmission électronique; diffusion en continu de contenus vidéo, diffusion en continu de contenus audio et par abonnement de présentations orales, musiques, concerts et programmes radio, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et des divertissements, programmes de télévision, films, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes ayant trait à des divertissements de tous types, par le biais d'ordinateurs et d'autres réseaux de communications; mise à disposition en ligne de tableaux d'affichage pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs en matière de divertissement, sous forme de musique, concerts, vidéos, radio, télévision, films, actualités, sports, jeux et manifestations culturelles; services de communication, à savoir fourniture à des utilisateurs d'un accès à des réseaux de communications pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par l'intermédiaire de réseaux de communications; services de téléconférences; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; services de messagerie vocale; transmission de fichiers numériques.

2. Die internationale Registrierung Nr. 1 223 839 "MI PAD" wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

Kl. 9 : oeuvres audio téléchargeables, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques proposant des livres, magazines, journaux, périodiques, circulaires, revues et manuels sur un large éventail de sujets; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31.08.2017
Markenabteilung

lic.iur. Marc Burki, Fürsprech
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.