

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15126 und 15127 in Sachen

Qnective AG
Thurgauerstrasse 54
CH-8050 Zürich

Widersprechende

vertreten durch

RA Alexander Frei, Kessler Wassmer Giacomini & Partner, Färberstrasse 4, Postfach 423, CH-8832 Wollerau

CH-Marke Nr. 659 781 "Qnective" (Widerspruchsmarke 1)

und

CH Marke Nr. 659 803

 (Widerspruchsmarke 2)

gegen

Qnnect Solutions AG
Schiffbaustrasse 10
CH-8005 Zürich

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

A.W. Metz & Co AG, Kreuzbühlstrasse 8, CH-8008 Zürich

CH-Marke Nr. 689 464



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. 689 464 "Q qnnect" (fig.) wurde am 23.06.2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

9 *Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoftware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.*

35 *Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Telekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mitarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).*

38 *Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikationsmedien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.*

42 *Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.*

2. Am 23.09.2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich bezüglich sämtlicher vorgenannter Waren und Dienstleistungen.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 659 781 "Qnective" und Nr. 659 803 „Qnective" (fig.), die beide für folgende, identischen Waren und Dienstleistungen eingetragen sind:

9 *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.*

38 *Telekommunikation.*

42 *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.*

4. Mit Verfügung vom 30.09.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung von Stellungnahmen zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 29.11.2016 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 29.11.2016 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 1.06.2017 hat die Widersprechende innert erstreckter Frist ihre Replik eingereicht.
8. Mit Verfügung vom 6.06.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Mit Schreiben vom 2.08.2017 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Duplik eingereicht.
10. Mit Verfügung vom 3.08.2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. 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 Widerspruchsmarken wurden beide am 4.03.2014, die angefochtene Marke am 6.04.2016 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. 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, soweit vollegend interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

9 *Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoftware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.*

35 *Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mitarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).*

38 *Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikationsmedien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.*

42 *Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.*

3. Die Widerspruchsmarken beanspruchen Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

9 *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.*

38 *Telekommunikation.*

42 *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.*

Klasse 9

4. Der breite Begriff „*Computersoftware*“ der Widerspruchsmarken umfasst die verschiedenen spezifischen Arten von Software der angefochtenen Marke. Bezüglich sämtlicher angefochtener Software der Kl. 9 besteht somit Identität bzw. hochgradige Warengleichartigkeit.
5. Die Widerspruchsmarken beanspruchen in Kl. 9 auch Datenträger (*Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger*). Diese können unbespielt oder bespielt sein. Bespielte Datenträger sind zu *elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen* der angefochtenen Marke gleichartig, da diese konkurrierenden Waren bezüglich Zweck, Abnehmerkreise und herstellungstechnischem Know-how übereinstimmen. Es ist denn auch vorstellbar, dass ein Anbieter von Informationen über das Internet die gleichen Informationen auch auf einem Datenträger vertreibt.

Klasse 35

6. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen *Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produktinformationen via Telekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken* sind gleichartig zu den bespielten Datenträgern der Widerspruchsmarken. Waren und Dienstleistungen werden dann als gleichartig qualifiziert, wenn das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst. Bei diesen Dienstleistungen geht es um das Vermitteln von spezifischen Informationen. Zweck des Zurverfügungstellens von Informationen über das Internet und die bespielten Datenträger ist der gleiche, nämlich das Vermitteln von Informationen. Es ist denn auch durchaus vorstellbar, dass ein Dienstleister, der kommerzielle Informationen über das Internet vermittelt, die gleichen Informationen auch auf einem Datenträger anbietet. Diese konkurrierenden Dienstleistungen werden somit aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise als marktlogische Folge gesehen.
7. Bei der Dienstleistung *Unternehmenskommunikation* der angefochtenen Marke geht es insbesondere um Dienstleistungen im Bereich von Public Relations. Die PR-Beratung von Unternehmen weist keine markenrechtsrelevanten Berührungspunkte mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken auf. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bestehen auch keine Überschneidungen mit den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen, welche rein technischer Natur sind.
8. Die Dienstleistung *Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen* der angefochtenen Marke umfasst sowohl technische wie betriebswirtschaftliche Elemente. Der Betreiber des online Marktplatzes übernimmt dabei die technische Abwicklung des Zusammenführens von Anbieter und Nachfrager. Technische Elemente sind weiter das Bereitstellen einer Suchfunktion oder das Angebot einer effektiven Verschlüsselung. Im weitesten Sinn übernimmt der Online-Marktplatz auch eine Kommunikationsfunktion, in dem er die Kommunikation zwischen Anbieter und Nachfrager ermöglicht. Durch diese technischen Elemente eines online-Marktplatzes bestehen markenrechtlich relevante Überschneidungen zur Telekommunikationsdienstleistung der Widerspruchsmarken, die eine breite Palette verschiedener Internet-Dienstleistungen umfasst. Diese konkurrierenden Dienstleistungen sind somit als gleichartig zu qualifizieren.
9. Die Dienstleistung *Betreuung von Mitarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching)* der angefochtenen Marke ist eine Dienstleistung aus dem Bereich der Geschäftsführung. Deren Zweck und das zur Erbringung dieser Dienstleistung nötige fachtechnische Know-how unterscheiden sich klar von den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken. Es besteht somit keine Gleichartigkeit.

Klasse 38

10. Die Dienstleistung *Telekommunikation* wird identisch von allen drei Konfliktzeichen beansprucht. Die übrigen von der angefochtenen Marke in Kl. 38 beanspruchten Dienstleistungen, nämlich *Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikationsmedien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten* fallen alle unter den Obergriff Telekommunikation der Widerspruchsmarken. Insoweit besteht somit Identität bzw. hochgradige Dienstleistungs-Gleichartigkeit.

Klasse 42

11. Der breite Begriff *Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und software* der Widerspruchsmarken umfasst alle von der angefochtenen Marke beanspruchten spezifischen Softwareentwicklungs- und Beratungsdienstleistungen. Aufgrund des sehr ähnlichen Zwecks, der gleichen Abnehmerkreise und des ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows bestehen auch Gemeinsamkeiten zu den Softwareinstallations- und Softwareintegrationsdienstleistungen sowie zu den Software-Bereitstellungsdienstleistungen und der Vermietung von Software der angefochtenen Marke. Das Gleiche gilt auch in Bezug zu den Cloud-Computing-Diensten sowie den Hosting-Dienstleistungen der angefochtenen Marke. Es besteht somit bezüglich sämtlicher von der angefochtenen Marke in Kl. 42 beanspruchten Dienstleistungen Gleichartigkeit.
12. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistungen *Unternehmenskommunikation* sowie *Betreuung von Mitarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching)* in Kl. 35 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 "Qnective" (Widerspruchsmarke 1) und die kombinierten Wort-/Bildmarken "Qnective (fig.)" (Widerspruchsmarke 2) sowie „Q qnnect (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 Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Bei der Widerspruchsmarke 2 ist der Anfangsbuchstabe „Q“ in Fettschrift gehalten. Zudem weisen sämtliche Buchstaben der Widerspruchsmarke 2 eine leichte grafische Schriftgestaltung auf. Diese schwachen gestalterischen Elemente vermögen hingegen das Erinnerungsbild nicht zu prägen und können entsprechend vernachlässigt werden.
3. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um ein zweiteiliges Zeichen, das einerseits aus der Buchstabenfolge „qnnect“ und andererseits aus einem über dem Schriftzug angebrachten grafischen Element besteht, das als „O“ mit einem Gutzeichen oder als stilisierter Buchstabe „Q“ wahrgenommen werden kann. Beide Elemente werden dabei als selbständige Elemente wahrgenommen.
4. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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.]*). Die Konfliktzeichen bestehen aus acht (bei Widerspruchsmarken) bzw. sechs Buchstaben (angefochtene Marke). Die angefochtene Marke übernimmt mit ihrem Wortelement die ersten fünf Buchstaben der Widerspruchsmarken und ergänzt diese durch einen zweiten „n“. Die Konfliktzeichen werden kiu-nec-tiv und kiu-en-nect ausgesprochen. Aufgrund der Übereinstimmungen am Zeichenanfang bestehen Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher Ebene. Klare Ähnlichkeiten sind auf phonetischer Ebene gegeben.
5. Den Konfliktzeichen kommt als Ganzes keine Bedeutung zu, so dass ein Vergleich auf sinngehaltlicher Ebene nicht möglich ist.

6. 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).

Bei den Widerspruchsmarken "Qnective" handelt es sich um Phantasiezeichen. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, die Buchstabenkombination nect bzw. qnect sei eine klare Anspielung auf das Verb „connect (verbinden), was für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen überaus kennzeichnungsschwach sei. Sie verweist diesbezüglich auf bestehende Markeneintragungen in den Klassen 9, 35, 38 und 42 mit dem Zeichenbestandteil „connect“ und schliesst daraus auf dessen Schwäche.

3. Die Verwässerung eines Zeichens bzw. Zeichenbestandteils kann nicht alleine auf die Registerlage gestützt werden, sondern sie muss sich aus dem tatsächlichen Gebrauch des fraglichen Zeichenelements ergeben. Weiter muss sich die Verwässerung auf den registrierten Zeichenbestandteil beziehen und nicht auf einen Begriff, auf den die Widerspruchsmarke möglicherweise anspielt. Der Gebrauch ähnlicher Drittzeichen kann zwar gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch bei Vorliegen von ähnlichen Waren und Dienstleistungen die Kennzeichnungskraft eines Zeichens schwächen (vgl. BGer, in sic! 2005, 123 – Yello/Yellow Access AG). Je entfernter die Waren sind, umso überzeugender müsste hingegen der Zeichengebrauch durch Dritte ausfallen, damit von einer Verwässerung ausgegangen werden kann. Die von der Widerspruchsgegnerin zitierten Markeneintragungen weisen alle das Zeichenelement „connect“ auf. Einzig aufgrund dieser Markeneintragungen kann somit praxisgemäss nicht auf die Kennzeichenschwäche von „nect“ bzw. „qnect“ geschlossen werden. Dass eine Marke Anspielungen auf einen möglicherweise beschreibenden Begriff enthält, macht sie noch nicht per se als Ganzes kennzeichnungsschwach. In casu ist die Mutilation derart ausgeprägt, dass die Widerspruchsmarken ohne weiteres als durchschnittlich kennzeichnungskräftig zu qualifizieren sind und über einen normalen Schutzzumfang verfügen.
3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die Ähnlichkeiten am Zeichenanfang, insbesondere im phonetischen Bereich, sind recht stark ausgeprägt. Die Gefahr des Verhörens ist klar gegeben.
4. Die strittigen Waren und Dienstleistungen werden mit durchschnittlicher bzw. leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarken, der festgestellten Zeichenähnlichkeiten sowie der Gleichheit und ausgesprochenen Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auch bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Die Widersprüche Nr. 15126 und Nr. 15127 werden daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 689 464 „Q qnnect (fig.)“ für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 sowie die Dienstleistungen *"Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produktinformationen via Telekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken;*

Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen" (Kl. 35) 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 fast vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Die Widersprechende stützte den Widerspruch auf zwei Widerspruchsmarken und machte damit zwei Verfahren anhängig. Für die beiden Widerspruchsverfahren konnte sie hingegen gleichlautende Schriftsätze einreichen, sodass ihr kein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es rechtfertigt sich daher die Zusprechung einer reduzierten Parteientschädigung. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden für beide Widersprüche CHF 2400.00 Parteientschädigung zu bezahlen. Weiter hat sie der Widersprechenden die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 zurückzuerstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 15126 und 15127 werden teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen:
 - Kl. 9, 38 und 42: sämtliche Waren und Dienstleistungen
 - Kl. 35: *Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen.*
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1600.00 verbleiben dem Institut.
3. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 4'000.00 zu bezahlen (einschliesslich Widerspruchsgebühren).
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1.11.2017

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.