

## Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15885 in Sachen

Impulse Medien GmbH  
Hammerbrookstr. 93  
DE-20097 Hamburg

### Widersprechende

vertreten durch

Wild Schnyder AG  
Forchstrasse 30, Postfach 1067  
8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 666 397 "IMPULSE"

### gegen

mapada AG  
St. Markusgasse 22  
LI-9490 Vaduz

### Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

mapada AG  
Seestrasse 1020  
8706 Meilen

CH-Marke Nr. 707 372 "impulse circle"

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. 707 372 "impulse circle" wurde am 20. September 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

*Klasse 35*

*Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

*Klasse 41*

*Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

*Klasse 42*

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

2. Am 20. Dezember 2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 666 397 "IMPULSE", die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

*Klasse 9*

*Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; appareils de traitement des données et ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informatiques et utilisés pour la participation à la communication dans les réseaux informatiques.*

*Klasse 16*

*Produits de l'imprimerie, périodiques et non périodiques, et photographies, y compris les produits de l'imprimerie, les parties de produits de l'imprimerie et de photographies qui sont enregistrées sur supports de données et/ou transmises par l'intermédiaire de réseaux informatiques.*

*Klasse 35*

*Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de supports de données et/ou de réseaux informatiques.*

*Klasse 36*

*Assurances, finances, opérations financières et immobilières, y compris les services fournis à l'aide de supports de données et de réseaux informatiques.*

*Klasse 38*

*Télécommunication, y compris la télécommunication dans les réseaux informatiques.*

*Klasse 39*

*Organisation de voyages, y compris l'organisation de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux informatiques.*

*Klasse 41*

*Éducation, formation, activités sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques; prestations de service d'une maison d'édition, y compris celles fournies à l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.*

## Klasse 42

*Établissement de programmes pour le traitement des données informatiques, y compris les programmes en relation avec les supports de données ou les réseaux informatiques, exclusivement en rapport avec des données à caractère personnel et économique.*

4. Mit Verfügung vom 27. Dezember 2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Verfügung vom 29. Januar 2018 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen, nachdem die Verfügung vom 27. Dezember 2017 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an das Institut retourniert worden ist.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 25. November 1996 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 28. Juni 2017 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

## III. Materielle Beurteilung

### A. Widerspruchsgründe

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

### B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/d/richtlinien\\_mar-ken/Richtlinien\\_Marken\\_01012017.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_mar-ken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf)).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

*Klasse 35*

*Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

*Klasse 41*

*Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

*Klasse 42*

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

3. Die Widerspruchsmarke genießt in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

*Klasse 9*

*Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; appareils de traitement des données et ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informatiques et utilisés pour la participation à la communication dans les réseaux informatiques.*

*Klasse 16*

*Produits de l'imprimerie, périodiques et non périodiques, et photographies, y compris les produits de l'imprimerie, les parties de produits de l'imprimerie et de photographies qui sont enregistrées sur supports de données et/ou transmises par l'intermédiaire de réseaux informatiques.*

*Klasse 35*

*Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de supports de données et/ou de réseaux informatiques.*

*Klasse 36*

*Assurances, finances, opérations financières et immobilières, y compris les services fournis à l'aide de supports de données et de réseaux informatiques.*

*Klasse 38*

*Télécommunication, y compris la télécommunication dans les réseaux informatiques.*

*Klasse 39*

*Organisation de voyages, y compris l'organisation de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux informatiques.*

*Klasse 41*

*Éducation, formation, activités sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques; prestations de service d'une maison d'édition, y compris celles fournies à l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.*

*Klasse 42*

*Établissement de programmes pour le traitement des données informatiques, y compris les programmes en relation avec les supports de données ou les réseaux informatiques, exclusivement en rapport avec des données à caractère personnel et économique.*

4. Klasse 35:

Die angefochtene Dienstleistung „Werbung“ wird auch von der Widerspruchsmarke beansprucht. „Geschäftsführung“ und „Unternehmensverwaltung“ sind gleichartig gegenüber den von der Widersprechenden in Klasse 36 beanspruchten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. In diesen Dienstleistungs-

branchen sind umfassende Beratungsdienstleistungen üblich und Überschneidungen in den entsprechenden Beratungstätigkeiten gängig. So können insbesondere die Beratungen in den Bereichen Finanzen und Versicherungen Bestandteil von Beratungen im Bereich der Unternehmensführung sein (vgl. hierzu RKGE MA-WI-08-09/04, E. 5 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.)). Bei der ebenfalls angefochtenen Dienstleistung *"Büroarbeit"* handelt es sich demgegenüber um rein administrative Arbeiten, wobei keine marktüblichen Überschneidungen zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 bestehen.

#### Klasse 41:

Die angefochtenen Dienstleistungen *"Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten"* werden identisch unter der Widerspruchsmarke beansprucht. Die unter der Widerspruchsmarke beanspruchten *"activités culturelles"* können eine Art Unterhaltung darstellen, weshalb sie als gleichartig zu der weiter angefochtenen Dienstleistung *"Unterhaltung"* zu qualifizieren sind.

#### Klasse 42:

Die unter der Widerspruchsmarke in dieser Klasse beanspruchte Dienstleistung *"Établissement de programmes pour le traitement des données informatiques, y compris les programmes en relation avec les supports de données ou les réseaux informatiques, exclusivement en rapport avec des données à caractère personnel et économique"* fällt unter die angefochtene Dienstleistung *"Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software"*. Das Entwickeln von Software ist im weitesten Sinne einerseits eine wissenschaftliche und technologische Dienstleistung und andererseits eine Designerdienstleistung, somit ist zu den entsprechenden Dienstleistungen insoweit Identität gegeben. Die weiter angefochtenen *"Analysearbeiten und Forschungsarbeiten"* können Teil der Entwicklung von Programmen sein, bzw. können sich diese diesem Thema widmen, weshalb auch zu diesen Dienstleistungen Gleichartigkeit gegeben ist.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit teilweise, nämlich mit Ausnahme von *"Büroarbeiten"* zu bejahen ist. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch in Zusammenhang mit *"Büroarbeiten"* bereits wegen fehlender Warengleichartigkeit abzuweisen. Nachfolgend ist 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 reinen Wortmarken "IMPULSE" (Widerspruchsmarke) und "impulse circle" (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. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig, wobei diese auch in der angefochtenen Marke als eigenständiges Element erkannt wird. Die unterschiedliche Gross-Kleinschreibung führt zu keinem wesentlichen Unterschied im Schriftbild (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex /LIFETEA, abrufbar unter <http://www.bvger.ch/>). Die Zeichenähnlichkeit ist somit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

### **D. Verwechslungsgefahr**

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren

Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 7.5).

2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
3. IMPULSE, zu Deutsch „Impuls“, kommt in Alleinstellung kein direkter Bezug zu den massgebenden Dienstleistungen zu, insb. stellt IMPULSE in Alleinstellung kein klarer Forschungsinhalt dar. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke, welche auch in der angefochtenen Marke als eigenständiges Element erkannt wird, bzw. aufgrund der aus dieser vollständigen Übernahme entstandenen Überschneidungen auf phonetischer, schriftbildlicher und semantischer Ebene, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Das Hinzufügen des Elements „circle“ in der angefochtenen Marke führt denn auch zu keiner Verschmelzung resp. ist dieses Element nicht derart mit der Widerspruchsmarke verschmolzen, als dass sie ihre Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint bzw. ihr dadurch ein anderer Sinngehalt zukommen würde. Insoweit die Abnehmer aufgrund des weiteren Elements „circle“ einen Unterschied zwischen den Vergleichszeichen erkennen, ist davon auszugehen, dass sie falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
5. Der Widerspruch Nr. 15885 wird aus den genannten Gründen teilweise, nämlich für die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen (vgl. III. B. Ziff. 5), gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 707 372 "impulse circle" für sämtliche Dienstleistungen mit Ausnahme von „Büroarbeiten“ widerrufen.

#### **IV. Kostenverteilung**

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Vorliegend fand ein einfacher Schriftenwechsel statt und es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 15885 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Dienstleistungen:

*Klasse 35*

*Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung.*

*Klasse 41*

*Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

*Klasse 42*

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

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 707 372 "impulse circle" wird für die unter Ziffer 1 aufgeführten Dienstleistungen widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechende eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 5. April 2018  
Markenabteilung

Sabrina Mathys  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

**Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.**