

Entscheid

in den Widerspruchsverfahren Nrn. 15873 und 15874 in Sachen

Dell Inc.
One Dell Way
US-Round Rock, Texas 78682

Widersprechende

vertreten durch

Meyerlustenberger Lachenal AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach 1765
8031 Zürich

CH-Marke Nr. 361 982 "DELL"
CH-Marke Nr. 510 056 "DELL"

gegen

DerSalvador GmbH
Gubelstrasse 12
6300 Zug

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Michael Roepke
Zimmergasse 7
8008 Zürich

CH-Marke Nr. 706 999 "DelOps"

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. 706 999 "DelOps" wurde am 7. September 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Computersoftware für Geschäftszwecke; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Software für Computer; Software; Computersoftwareprodukte; Computersoftwareplattformen; Computersoftware; Anwendungssoftware.

Klasse 35

Detailhandel mit Software, insbesondere über weltweite elektronische Netzwerke (Internet); betriebswirtschaftliche Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhardware und Computersoftware, sowie von neuen Medien und des Internets für und in Unternehmen.

Klasse 42

Wartung von Software für den Internetzugang; Wartung von Datenbanksoftware; Wartung von Computersoftware bezüglich Computersicherheit und Prävention von Computerrisiken; Wartung von Computersoftware; Wartung und Reparatur von Software; Wartung- und Beratungsleistungen zu Software für e-Commerce; Wartung und Aufrüstung von Computersoftware; Wartung und Aktualisierung von Software für Kommunikationssysteme; Verfassung von Computerprogrammen, Software und Sprachen zum Erstellen von Webseiten im Internet; Upgrading von Computersoftware; Testen von Computersoftware; Testen von Computerhardware und von Software; Testen von Computerhardware und von Computersoftware; Testen von Computerhardware und -software; Testen von Computerhard- und -software; technischer Support im Softwarebereich; technische Beratung zur Anwendung und Nutzung von Computersoftware; technische Beratung zum Entwurf von Computerhardware, -software und Computerperipheriegeräten; technische Beratung in Bezug auf die Installation und Pflege von Computersoftware; Softwareentwicklungsdienste; Softwareentwicklung; Softwareengineering für Datenverarbeitungsprogramme; Softwareengineering; Programmierung von Telekommunikationssoftware; Programmierung von Software für Website-Entwicklung; Programmierung von Software für Lagerverwaltung; Programmierung von Software für Internet-Plattformen; Programmierung von Software für Informationsplattformen im Internet; Programmierung von Software für e-Commerce-Plattformen; Programmierung von Energiemanagementsoftware; Programmierung von elektronischer Datenverarbeitungssoftware; Programmierung von Computersoftware zur Auswertung und Berechnung von Daten; Programmierung von Betriebssoftware für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Programmieren von Software für Internet-Portalen, Chat-Rooms, Chat-Lines und Internetforen; Programmieren von Datenverarbeitungssoftware; Programmieren von Datenimport- und -verwaltungssoftware; Programmieren von Datenbankverwaltungssoftware; Programmieren von Computersoftware zum Lesen, Übertragen und Ordnen von Daten; Programmieren von Computersoftware für elektronische Übersetzungswörterbücher und -datenbanken; Programmieren von Betriebssoftware für Computernetze und Computerserver; Planung und Design von heterogenen Netzen (Verbindung einzelner Rechner und Rechnersysteme sowie deren Softwarebestandteile über Telekommunikationswege); Pflege von Computersoftware; kundenspezifische Anpassung von Computersoftware; kundenspezifisches Design von Computerhardware und -software; Konvertieren von Computersoftware und Daten; Konfigurieren von Computerhardware mittels Software; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konfiguration von Computersoftware; Konfiguration, Installation, Fehlerdiagnose, Reparatur, Upgrades und Pflege von Computersoftware; Installation, Wartung, Updates und Upgrades von Computersoftware; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computersysteme; Installation von Software für den Internetzugang; Installation und Wartung von Computersoftware; Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken (Software); Information und Beratung in Bezug auf Computersoftware; Installation, Aktualisierung und Pflege von Computersoftware; Installation, Reparatur und Wartung von Computersoftware; Installation und Wartung von Datenbanksoftware; Installation und Wartung von Software; Installation von Datenbanksoftware; Installation, Wartung und Reparatur von Computersoftware; Installation, Wartung und Aktualisierung von Datenbanksoftware; Entwurf und Schreiben von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Virtual Reality Software; Entwurf und Entwicklung von Textverarbeitungssoftware; Entwurf und Entwicklung von Softwarearchitektur von Com-

putern; Entwurf und Entwicklung von Software zur Steuerung, Regulierung und Überwachung von Solar-energiesystemen; Entwurf und Entwicklung von Software zur Routenplanung; Entwurf und Entwicklung von Software zur Gestaltung von Webseiten; Entwurf und Entwicklung von Software zur Bestandsverwaltung; Entwurf und Entwicklung von Software für Supply-Chain-Management; Entwurf und Entwicklung von Software für elektronische TV-Programmführer; Entwurf und Entwicklung von Software; Entwurf und Entwicklung von Energiemanagementsoftware; Entwurf und Entwicklung von elektronischer Datenbanksoftware; Entwurf und Entwicklung von Datenimport- und Datenverwaltungssoftware; Entwurf und Entwicklung von Datenbankverwaltungssoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerspielsoftware; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zur Prozesslenkung; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zur Bewertung und Berechnung von Daten; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zum Lesen, Übertragen und Ordnen von Daten; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware für die Medizintechnik; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware für die Logistik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software zur Verwendung in der Medizin; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software für industrielle Anwendungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwurf, Installation, Aktualisierung und Wartung von Computersoftware; Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware zur Nutzung eines Cloud-Computing-Netzwerks und für den Zugang dazu; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware für Computernetze und Server; Entwurf, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Prozesssteuerung; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware; Entwicklung von Software; Entwicklung von Software zur Verwendung mit Druckmaschinen; Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Computersoftware; Entwicklung und Wartung von Datenbanksoftware; Entwicklung und Wartung von Software; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Computersoftware; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software zur Verarbeitung von Telekommunikations- und Navigationssignalen; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software zum Generieren von Telekommunikations- und Navigationsdaten; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software; Diagnose von Computersoftwareproblemen; Design von Computer-Software; Design von Computerhardware und -software; Design von Computerhardware, -software und Computerperipheriegeräten; Design und Vermietung von Software; Design und Entwicklung von Computersoftware; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Design, Pflege, Vermietung und Aktualisierung von Computersoftware; Design, Pflege und Update von Computersoftware; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Computersoftwareinstallation und -wartung; Computersoftwareforschung; Computersoftwareentwicklung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Computersoftwareberatung; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Computersystemen und Computernetzwerken; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Bereitstellung von Informationen für Computersoftwareentwicklung; Beratungsleistungen zum Updaten von Computersoftware; Beratungsleistungen zu Software für Kommunikationssysteme; Beratungsleistungen zu Sicherheitssoftware; Beratungs- und Informationsdienste zur Wartung von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zum Entwurf von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zu Entwurf, Programmierung und Wartung von Computersoftware; Beratung und Information zur Vermietung von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung der Architektur von Computersoftware und -hardware; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Beratung im Bereich Design, Entwicklung und Nutzung von Computerhardware und -software; Beratung im Bereich Computersoftwarepflege; Beratung auf dem Gebiet des Softwaredesigns; Aktualisieren und Warten von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisierung von Computersoftware; Aktualisieren von Computersoftware bezüglich Computersicherheit und Prävention von Computerrisiken; Aktualisieren von Computersoftware.

2. Am 7. Dezember 2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre zwei Schweizer Registrierungen Nrn. 361 982 (WM1) und 510 056 (WM2).

Die Widerspruchsmarke CH 361 982 ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 9

Computer Hard- und Software, periphere Geräte, im besonderen Drucker.

Die Widerspruchsmarke CH 510 056 ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 42

Services de support technique, à savoir dépannage de problèmes de matériel et logiciel d'ordinateur; services de consultation dans le domaine de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel et de logiciel d'ordinateurs pour autrui.

4. Mit Verfügung vom 14. Dezember 2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23. Januar 2018 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme zu den beiden Widersprüchen eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 5. Februar 2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Am 19. Februar 2018 wurde der Widerspruchsgegnerin die zugestellte aber nicht abgeholte Verfügung vom 5. Februar 2018 nochmals mittels regulärer Post zugestellt.
8. 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 CH 361 982 wurde am 22. April 1988, die Widerspruchsmarke CH 510 056 am 4. Februar 2003 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 30. Juni 2017 hinterlegt, unter Beanspruchung einer US-amerikanischen Priorität vom 29. Januar 2017. 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_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Computersoftware für Geschäftszwecke; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Software für Computer; Software; Computersoftwareprodukte; Computersoftwareplattformen; Computersoftware; Anwendungssoftware.

Klasse 35

Detailhandel mit Software, insbesondere über weltweite elektronische Netzwerke (Internet); betriebswirtschaftliche Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhardware und Computersoftware, sowie von neuen Medien und des Internets für und in Unternehmen.

Klasse 42

Wartung von Software für den Internetzugang; Wartung von Datenbanksoftware; Wartung von Computersoftware bezüglich Computersicherheit und Prävention von Computerrisiken; Wartung von Computersoftware; Wartung und Reparatur von Software; Wartung- und Beratungsleistungen zu Software für e-Commerce; Wartung und Aufrüstung von Computersoftware; Wartung und Aktualisierung von Software für Kommunikationssysteme; Verfassung von Computerprogrammen, Software und Sprachen zum Erstellen von Webseiten im Internet; Upgrading von Computersoftware; Testen von Computersoftware; Testen von Computerhardware und von Software; Testen von Computerhardware und von Computersoftware; Testen von Computerhardware und -software; Testen von Computerhard- und -software; technischer Support im Softwarebereich; technische Beratung zur Anwendung und Nutzung von Computersoftware; technische Beratung zum Entwurf von Computerhardware, -software und Computerperipheriegeräten; technische Beratung in Bezug auf die Installation und Pflege von Computersoftware; Softwareentwicklungsdienste; Softwareentwicklung; Softwareengineering für Datenverarbeitungsprogramme; Softwareengineering; Programmierung von Telekommunikationssoftware; Programmierung von Software für Website-Entwicklung; Programmierung von Software für Lagerverwaltung; Programmierung von Software für Internet-Plattformen; Programmierung von Software für Informationsplattformen im Internet; Programmierung von Software für e-Commerce-Plattformen; Programmierung von Energiemanagementsoftware; Programmierung von elektronischer Datenverarbeitungssoftware; Programmierung von Computersoftware zur Auswertung und Berechnung von Daten; Programmierung von Betriebssoftware für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Programmieren von Software für Internet-Portalen, Chat-Rooms, Chat-Lines und Internetforen; Programmieren von Datenverarbeitungssoftware; Programmieren von Datenimport- und -verwaltungssoftware; Programmieren von Datenbankverwaltungssoftware; Programmieren von Computersoftware zum Lesen, Übertragen und Ordnen von Daten; Programmieren von Computersoftware für elektronische Übersetzungswörterbücher und -datenbanken; Programmieren von Betriebssoftware für Computernetze und Computerserver; Planung und Design von heterogenen Netzen (Verbindung einzelner Rechner und Rechnersysteme sowie deren Softwarebestandteile über Telekommunikationswege); Pflege von Computersoftware; kundenspezifische Anpassung von Computersoftware; kundenspezifisches Design von Computerhardware und -software; Konvertieren von Computersoftware und Daten; Konfigurieren von Computerhardware mittels Software; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konfiguration von Computersoftware; Konfiguration, Installation, Fehlerdiagnose, Reparatur, Upgrades und Pflege von Computersoftware; Installation, Wartung, Updates und Upgrades

von Computersoftware; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computersysteme; Installation von Software für den Internetzugang; Installation und Wartung von Computersoftware; Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken (Software); Information und Beratung in Bezug auf Computersoftware; Installation, Aktualisierung und Pflege von Computersoftware; Installation, Reparatur und Wartung von Computersoftware; Installation und Wartung von Datenbanksoftware; Installation und Wartung von Software; Installation von Datenbanksoftware; Installation, Wartung und Reparatur von Computersoftware; Installation, Wartung und Aktualisierung von Datenbanksoftware; Entwurf und Schreiben von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Virtual Reality Software; Entwurf und Entwicklung von Textverarbeitungssoftware; Entwurf und Entwicklung von Softwarearchitektur von Computern; Entwurf und Entwicklung von Software zur Steuerung, Regulierung und Überwachung von Solar-energiesystemen; Entwurf und Entwicklung von Software zur Routenplanung; Entwurf und Entwicklung von Software zur Gestaltung von Webseiten; Entwurf und Entwicklung von Software zur Bestandsverwaltung; Entwurf und Entwicklung von Software für Supply-Chain-Management; Entwurf und Entwicklung von Software für elektronische TV-Programmführer; Entwurf und Entwicklung von Software; Entwurf und Entwicklung von Energiemanagementsoftware; Entwurf und Entwicklung von elektronischer Datenbanksoftware; Entwurf und Entwicklung von Datenimport- und Datenverwaltungssoftware; Entwurf und Entwicklung von Datenbankverwaltungssoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerspielsoftware; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zur Prozesslenkung; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zur Bewertung und Berechnung von Daten; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zum Lesen, Übertragen und Ordnen von Daten; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware für die Medizintechnik; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware für die Logistik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software zur Verwendung in der Medizin; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software für industrielle Anwendungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwurf, Installation, Aktualisierung und Wartung von Computersoftware; Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware zur Nutzung eines Cloud-Computing-Netzwerks und für den Zugang dazu; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware für Computernetze und Server; Entwurf, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Prozesssteuerung; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware; Entwicklung von Software; Entwicklung von Software zur Verwendung mit Druckmaschinen; Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Computersoftware; Entwicklung und Wartung von Datenbanksoftware; Entwicklung und Wartung von Software; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Computersoftware; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software zur Verarbeitung von Telekommunikations- und Navigationssignalen; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software zum Generieren von Telekommunikations- und Navigationsdaten; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software; Diagnose von Computersoftwareproblemen; Design von Computer-Software; Design von Computerhardware und -software; Design von Computerhardware, -software und Computerperipheriegeräten; Design und Vermietung von Software; Design und Entwicklung von Computersoftware; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Design, Pflege, Vermietung und Aktualisierung von Computersoftware; Design, Pflege und Update von Computersoftware; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Computersoftwareinstallation und -wartung; Computersoftwareforschung; Computersoftwareentwicklung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Computersoftwareberatung; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Computersystemen und Computernetzwerken; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Bereitstellung von Informationen für Computersoftwareentwicklung; Beratungsleistungen zum Updaten von Computersoftware; Beratungsleistungen zu Software für Kommunikationssysteme; Beratungsleistungen zu Sicherheitssoftware; Beratungs- und Informationsdienste zur Wartung von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zum Entwurf von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zu Entwurf, Programmierung und Wartung von Computersoftware; Beratung und Information zur Vermietung von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung der Architektur von Computersoftware und -hardware; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Beratung im Bereich Design, Entwicklung und Nutzung von Computerhardware und -software; Beratung im Bereich Computersoftwarepflege; Beratung auf dem Gebiet des

Softwaredesigns; Aktualisieren und Warten von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisierung von Computersoftware; Aktualisieren von Computersoftware bezüglich Computersicherheit und Prävention von Computerrisiken; Aktualisieren von Computersoftware.

3. Die Widerspruchsmarke Nr. 361 982 (WM1) wird in der Klasse 9 für folgende Waren beansprucht:

Computer Hard- und Software, periphere Geräte, im besonderen Drucker.

Die Widerspruchsmarke Nr. 510 056 (WM2) wird für folgende Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 42

Services de support technique, à savoir dépannage de problèmes de matériel et logiciel d'ordinateur; services de consultation dans le domaine de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel et de logiciel d'ordinateurs pour autrui.

Angefochtene Klasse 9 :

4. Die angefochtenen Softwareprodukte fallen alle unter jene der WM1. Überdies besteht gemäss ständiger Praxis ebenfalls Gleichartigkeit zu den unter der WM2 beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42, weil die Abgrenzung zwischen der Entwicklung, Wartung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint, bzw. Informatikdienstleistungen, welche sich auf konkrete Software beziehen gemäss Rechtsprechung als sinnvolles Leistungspaket zu dem jeweiligen Produkt wahrgenommen werden (vgl. z.B. BVGer B-259/2012 [27.03.2013], E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus).

Angefochtene Klasse 35:

5. Die in casu angefochtene *betriebswirtschaftliche Beratung* bezieht sich explizit auf den Einsatz von Hardware und Software; somit ergeben sich rechtserhebliche Überschneidungen zu den unter der WM2 beanspruchten Beratungsdienstleistungen im Bereich Software sowie zur unter der WM1 beanspruchten Software, weil das Publikum durchaus davon ausgehen kann, dass ein Anbieter von Soft- und Hardwareprodukten resp. von Beratungsdienstleistungen zur Auswahl derselben, mit seinem Angebot auch betriebswirtschaftliche Aspekte der Kunden berücksichtigt. Insbesondere die Grenzen zwischen der Beratung bei der Auswahl von Hard- und Softwaresystemen (*services de consultation dans le domaine de la sélection, de systèmes de matériel et de logiciel d'ordinateurs*) der Kl. 42 der WM 2 und der angefochtenen Beratung im Bereich entsprechender betriebswirtschaftlicher Aspekte sind fließend. Keine Gleichartigkeit ist indes hinsichtlich des angefochtenen Detailhandels gegeben. Es handelt sich dabei um das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern und somit um eine besondere Art der Warenpromotion. Diese Dienstleistungen richten sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.8 sowie RKGE in sic! 2007, 39 – Sud Express / Expressfashion; WE CARE ABOUT EYECARE B-8557/2010; Aus der Region für die Region B-8240/2010 und AFTER HOURS B-516/2008). Der Verkauf von Gütern sowie damit zusammenhängende Hilfsdienstleistungen wie die Auslage, Bedienung oder Verpackung solcher Waren, gehört zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse. Es würde der Nizza-Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung in der Klasse 35 einzuordnen. Eine solche Dienstleistung wäre mit sämtlichen Waren der Klassen 1 bis 34 gleichartig und liefe dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip zuwider (vgl. RKGE in sic! 2007, 39 – Sud Express / Expressfashion). Eine Gleichartigkeit zwischen dem angefochtenen Detailhandel mit Software und den unter der WM1 beanspruchten Softwareprodukten ist aus diesem Grund zu verneinen. Entgegen den Ausführungen der Widersprechenden ist auch keine Gleichartigkeit zu den unter der WM2 beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 gegeben. Zwar kann ein Unternehmen, welches Beratung im IT Bereich anbietet selber auch Software anbieten, es ist indes nicht davon auszugehen, dass es auch das Zusammenstellen von Waren von bzw. für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, als selbständige Dienstleistung (im Sinne der oben angeführten Definition) kommerzialisiert.

Klasse 42:

6. Die angefochtenen Dienstleistungen betreffen alle den IT-Bereich, zumindest zu Teilen sind die von der WM2 beanspruchten Dienstleistungen unter diese subsumierbar, im Übrigen ist zumindest von starker Gleichartigkeit auszugehen. Wie oben erwähnt ist überdies auch die Gleichartigkeit zwischen den unter

der WM1 beanspruchten Hard- und Software und den angefochtenen Dienstleistungen im IT-Bereich zu bejahen.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit teilweise 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 der nicht gleichartigen Dienstleistung «*Detailhandel mit Software, insbesondere über weltweite elektronische Netzwerke (Internet)*» (KI. 35) » bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen ist nachfolgend 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 "DELL" (Widerspruchsmarke) und "DeLOps" (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; BGE in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Zumindest auf phonetischer Ebene ist bei der vorliegenden Konstellation "DELL" / "DeLOps" von einer vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarken auszugehen, da das Weglassen des zweiten «L» bzw. der Unterschied zwischen dem Doppelkonsonanten «LL» am Ende der Widerspruchsmarken gegenüber dem einfachen Konsonanten «L» am Ende der angefochtenen Marke bei der Aussprache so gut wie keinen klanglichen Unterschied macht. Auf schriftbildlicher Ebene übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarken zumindest zu $\frac{3}{4}$, wobei auch hier das Weglassen des zweiten «L» bzw. der Unterschied zwischen dem Doppelkonsonanten «LL» am Ende der Widerspruchsmarken gegenüber dem einfachen Konsonanten «L» am Ende der angefochtenen Marke auf den Gesamteindruck nur einen geringfügigen Einfluss hat, auch wenn es sich dabei um kurze Zeichen handelt. Der Unterschied zwischen dem Doppelkonsonanten «LL» gegenüber dem einfachen Konsonanten «L» hat denn auch keinen Einfluss auf die Kadenz der Vergleichszeichen. Auch 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/>). Hingegen werden die Widerspruchsmarken gerade auch aufgrund der Gross-/Kleinschreibung in der angefochtenen Marke ohne Weiteres als selbständiges Element erkannt. «Del» bedeutet auf Englisch «Tal», wobei fraglich ist, ob diese Bedeutung den massgeblichen Abnehmern bekannt ist. «DEL» ist die französische Bezeichnung für «LED». Zwar mögen die Vergleichszeichen auf der semantischen Ebene Unterschiede aufweisen, diese sind aber nicht derart, als dass sie die Überschneidungen auf phonetischer und schriftbildlichen Ebene zu kompensieren vermöchten. Die Zeichenähnlichkeit ist in casu somit zu bejahen.

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).

Den Widerspruchsmarken "DELL" kommt keine beschreibende Bedeutung zu, ihr eignet somit zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang. Ob die Widerspruchsmarken aufgrund einer allfälligen Bekanntheit einen erweiterten Schutzzumfang geniessen, kann beim vorliegenden Ausgang der Fälle offenbleiben. Das in der angefochtenen Marke enthaltene Element «DEL» ist wie erwähnt das französische Pendant zu «LED», wobei jedoch kein direkt beschreibender Bezug zu den massgebenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen, insbesondere auch nicht zu den angefochtenen Hard- und Softwareprodukten, besteht, weil diese einerseits in der Regel nicht nur eine einzelne LED steuern und andererseits nicht die LED direkt, sondern vielmehr einen entsprechenden Controller. Der Schutz der Widerspruchsmarken vermag sich somit ohne Weiteres auf das Element «DEL» zu erstrecken.
3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige 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).
4. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarken quasi identisch, das Weglassen des zweiten «L» hat auf die Aussprache so gut wie keinen und auf das Schriftbild nur einen minimalen Einfluss. Das Hinzufügen des weiteren Elements «Ops» führt zu keiner Verschmelzung der beiden Elemente, weil die Begriffe «Ops» und «Del» nicht derart miteinander verschmolzen werden, als dass Letzteres im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint bzw. ihm dadurch ein anderer Sinngehalt zukommen würde. Die Übereinstimmung betrifft zudem den Zeichenanfang; dies fällt insofern ins Gewicht, als dem Wortanfang gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillon, Kamillan; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Falls die Abnehmer aufgrund des weiteren Elements «Ops» einen Unterschied zwischen den Vergleichszeichen erkennen, ist aufgrund der starken Nähe der Vergleichswaren und –dienstleistungen 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). Die Verwechslungsgefahr ist folglich zu bejahen, davon ist auch unter Berücksichtigung des Umstands auszugehen, dass die massgeblichen Waren und Dienstleistungen mit einer gewissen Sorgfalt und somit leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgewählt werden (vgl. hierzu BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Die Widersprüche Nrn. 15873 und 15874 werden aus den dargelegten Gründen teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 706 999 "DelOps" wird mit Ausnahme von der als nicht gleichartig erachteten Dienstleistung «Detailhandel mit Software, insbesondere über weltweite elektronische Netzwerke (Internet) (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 mehrheitlich durchgedrungen. Zwar wurden vorliegend zwei Widerspruchsschriften eingereicht, die Argumentation unterscheidet sich aber lediglich betreffend die Gleichartigkeit, wobei diesbezüglich festzuhalten ist, dass mit beiden Widerspruchsmarken die angefochtene Marke jeweils vollumfänglich angefochten wurde und der Widersprechenden durch das Einreichen zweier Widersprüche kein erheblicher Mehraufwand entstanden ist. Unter Berücksichtigung dieser Umstände erachtet das Institut eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 1'200.00 als gerechtfertigt. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nrn. 15873 und 15874 werden teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen:
 - *Klasse 9: sämtliche beanspruchten Waren.*
 - *Klasse 35: betriebswirtschaftliche Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhardware und Computersoftware, sowie von neuen Medien und des Internets für und in Unternehmen.*
 - *Klasse 42: sämtliche beanspruchten Dienstleistungen.*
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 706 999 "DelOps" wird für die unter Ziffer 1 erwähnten Waren und Dienstleistungen widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30.04.2018
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.