

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 15239 in Sachen

Wirecard AG
Einsteinring 35
DE-85609 Aschheim

Widersprechende

vertreten durch

Troller Hitz Troller, RA Dr. Gallus Joller, Schweizerhofquai 2, Postfach 4263, 6002 Luzern

Internationale Registrierung Nr. 756090



gegen

WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Bohest AG, Holbeinstrasse 36-38, 4501 Basel

CH-Marke Nr. 692986 "WIRcard plus"

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 692986 "WIRCard plus" wurde am 19.09.2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Magnetkarten und Karten mit integrierten Schaltkreisen für finanzielle Zwecke, einschliesslich Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten, Vorauszahlungskarten (pre-paid cards), Chipkarten; Computerhardware für elektronisches Abwickeln von Bankgeschäften und für Kredit-, Debit- und Zahlungszwecke; Computerdatenstationen (Terminals) für den Gebrauch in der Finanzdienstleistungsindustrie, einschliesslich Magnetkartenleser, elektronische Datenträger-Kartenleser, elektronische Verschlüsselungseinheiten, Geräte für die Abwicklung von Bankgeschäften, Verschlüsselungsanlagen (Encoders), Entschlüsselungsanlagen (Decoders) und Bargeld-Ausgabegeräte, Lese-Einheiten für Speicherkarten, Lese-Einheiten für integrierte Schalt-Speicherkarten und Bankkarten; Drucker für Datenverarbeitungseinheiten und elektronische Finanztransaktionsvorrichtungen; Computersoftware für elektronisches Abwickeln von Bankgeschäften, für die Verarbeitung von Kredit- und Debitkarten und den Zahlungsverkehr, für den Gebrauch in der Finanzdienstleistungsindustrie.*
 - 36 *Geldgeschäfte; Finanzdienstleistungen einschliesslich Banking, Ausgabe von Debit- und Kreditkarten; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten, Belastungskarten, Vorauszahlungskarten (pre-paid cards), Chipkarten (smart cards), Ausgabe von Debitkarten, elektronische Kredit- und Debittransaktionen, elektronischer Kapitaltransfer, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Rechnungszahlungen, elektronischem Bargeldbezug, Bargeldauszahlungen, zur Verfügung stellen von Bargeldersatz durch Kredit- und Debitkarten, elektronischen Bargeldtransaktionen, Scheckprüfung, Scheckzahlungen, Verschaffen von Zugang zu Einzahlungen und Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit automatischen Kassiermaschinen, Zahlungsverarbeitungsdienstleistungen, Prüfungen und Beglaubigungen von Transaktionen, Finanzbeurteilungen und Risikomanagement-Dienstleistungen für Dritte im Zusammenhang mit Verbraucherkrediten, Kreditverwaltungsdienstleistungen.*
2. Am 19.12.2016 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke zwei Widersprüche ein und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich in diesem Verfahren auf ihre internationale Registrierung Nr. 756090 "WIRE CARD" (fig.), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
 - 9 *Dispositifs et instruments électriques, électroniques et optiques d'enregistrement, de traitement, de réception, de transmission, d'émission, de mémorisation, d'échange et de sortie d'informations, d'images, de textes et de données, ainsi que leurs composants (compris dans cette classe); supports de données comportant des programmes pour ordinateur, en particulier supports de données magnétiques et optiques comportant des programmes pour ordinateur et notamment des programmes d'application, des programmes de systèmes d'exploitation, des programmes de bases de données, des programmes de codage de données, des programmes de décodage de données et des programmes pour le traitement de signatures digitales; distributeurs automatiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, machines de traitement des données et ordinateurs ainsi que leurs composants; composantes électroniques actives et passives, notamment dispositifs à semi-conducteurs intégrés et non intégrés; plaquettes à circuits imprimés comportant ou non des composants électroniques; appareils pour des systèmes numériques stationnaires et mobiles de paiement, notamment ceux destinés à des réseaux locaux de radiocommunication, y compris appareils mobiles WAP.*
 - 36 *Prestations de services dans le domaine des assurances; prestations de services financiers; prestations de services concernant l'argent, notamment du clearing des cartes de crédit; services de systèmes de paiement stationnaires et mobiles, notamment au moyen d'appareils WAP et de réseaux locaux de radiocommunication.*
 - 38 *Télécommunications.*
 - 42 *Programmation sur ordinateur, notamment programmation de programmes pour ordinateur et de collections de modules de programmes pour ordinateur, et élaboration de programmes pour ordinateur et de collections de modules de programmes pour ordinateurs; perfectionnement et maintenance de*

programmes pour ordinateur et de collections de modules de programmes pour ordinateur; élaboration, développement, perfectionnement et maintenance de bases de données sur ordinateur; location, leasing et cession de licences de programmes pour ordinateur et de bases de données d'ordinateur à des tiers, sous forme de contrats; analyses de systèmes de technologie de l'information; évaluation et révision de systèmes de technologie de l'information; prestations de services de conseil concernant des aspects techniques de systèmes de technologie de l'information; prestations de services d'ingénieurs de technologie de l'information; prestations de services de programmeurs; conseil technique, activité dans le domaine des avis techniques; services de programmeurs d'ordinateur; location et leasing de systèmes de la technologie de l'information, notamment de systèmes informatiques, à des tiers, sous forme de contrats; prestations de services dans le domaine du support d'utilisateurs et du planning de l'application concernant des solutions, assistés par la technologie de l'information.

4. Mit Verfügung vom 22.12.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21.02.2017 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 22.02.2017 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 28.08.2017 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 29.08.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Verfügung vom 20.12.2017 wurde das Widerspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Lösungsverfahrens Nr. 100046 wegen Nichtgebrauchs gegen die Widerspruchsmarke sistiert.
10. Nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids im Lösungsverfahren Nr. 100046 hat das Institut mit Verfügung vom 19.06.2019 die Sistierung aufgehoben und die Widerspruchsgegnerin erneut zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
11. Mit Gesuch vom 19.07.2019 beantragte die Widerspruchsgegnerin, die Frist zur Einreichung der Duplik zu verlängern.
12. Mit Verfügung vom 22.07.2019 gewährte das Institut eine Fristerstreckung bis zum 22.08.2019. Diese Verfügung wies im Betreff folgenden Eintrag auf: 1. Fristverlängerung – Widerspruchsverfahren.
13. Mit Gesuch vom 21.08.2019 beantragte die Widerspruchsgegnerin eine zweite Fristverlängerung.
14. Mit Verfügung vom 27.08.2019 wurde der Widerspruchsgegnerin eine Nachfrist zur Geltendmachung von wichtigen Gründen bis zum 06.09.2019 angesetzt.
15. Mit Schreiben vom 06.09.2019 beantragte die Widerspruchsgegnerin den Widerruf der Verfügung vom 27.08.2019 sowie die Gewährung einer Fristerstreckung bis zum 22.09.2019 zur Einreichung einer Duplik.
16. Mit Verfügung vom 11.09.2019 widerrief das Institut die Verfügung vom 27.08.2019 und gewährte der Widerspruchsgegnerin eine 2. Fristerstreckung zur Einreichung einer Duplik.
17. Mit Schreiben vom 23.09.2019 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist.
18. Mit Verfügung vom 26.09.2019 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
19. Mit Schreiben vom 13.11.2019 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine Antwort zur Duplik der Widerspruchsgegnerin ein. Diese Eingabe wurde der Widerspruchsgegnerin mit Schreiben vom 14.11.2019 zur Kenntnis gebracht.
20. Auf die Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 14.03.2001 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 27.06.2016 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], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
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. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Magnetkarten und Karten mit integrierten Schaltkreisen für finanzielle Zwecke, einschliesslich Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten, Vorauszahlungskarten (pre-paid cards), Chipkarten; Compu-*

terhardware für elektronisches Abwickeln von Bankgeschäften und für Kredit-, Debit- und Zahlungszwecke; Computerdatenstationen (Terminals) für den Gebrauch in der Finanzdienstleistungsindustrie, einschliesslich Magnetkartenleser, elektronische Datenträger-Kartenleser, elektronische Verschlüsselungseinheiten, Geräte für die Abwicklung von Bankgeschäften, Verschlüsselungsanlagen (Encoders), Entschlüsselungsanlagen (Decoders) und Bargeld-Ausgabegeräte, Lese-Einheiten für Speicherkarten, Lese-Einheiten für integrierte Schalt-Speicherkarten und Bankkarten; Drucker für Datenverarbeitungseinheiten und elektronische Finanztransaktionsvorrichtungen; Computersoftware für elektronisches Abwickeln von Bankgeschäften, für die Verarbeitung von Kredit- und Debitkarten und den Zahlungsverkehr, für den Gebrauch in der Finanzdienstleistungsindustrie.

- 36 Geldgeschäfte; Finanzdienstleistungen einschliesslich Banking, Ausgabe von Debit- und Kreditkarten; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten, Belastungskarten, Vorauszahlungskarten (pre-paid cards), Chipkarten (smart cards), Ausgabe von Debitkarten, elektronische Kredit- und Debittransaktionen, elektronischer Kapitaltransfer, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Rechnungszahlungen, elektronischem Bargeldbezug, Bargeldauszahlungen, zur Verfügung stellen von Bargeldersatz durch Kredit- und Debitkarten, elektronischen Bargeldtransaktionen, Scheckprüfung, Scheckzahlungen, Verschaffen von Zugang zu Einzahlungen und Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit automatischen Kassiermaschinen, Zahlungsverarbeitungsdienstleistungen, Prüfungen und Beglaubigungen von Transaktionen, Finanzbeurteilungen und Risikomanagement-Dienstleistungen für Dritte im Zusammenhang mit Verbraucherkrediten, Kreditverwaltungsdienstleistungen.
4. Die Widerspruchsmarke geniesst Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
- 9 *Dispositifs et instruments électriques, électroniques et optiques d'enregistrement, de traitement, de réception, de transmission, d'émission, de mémorisation, d'échange et de sortie d'informations, d'images, de textes et de données, ainsi que leurs composants (compris dans cette classe); supports de données comportant des programmes pour ordinateur, en particulier supports de données magnétiques et optiques comportant des programmes pour ordinateur et notamment des programmes d'application, des programmes de systèmes d'exploitation, des programmes de bases de données, des programmes de codage de données, des programmes de décodage de données et des programmes pour le traitement de signatures digitales; distributeurs automatiques, caisses enregistreuse, machines à calculer, machines de traitement des données et ordinateurs ainsi que leurs composants; composantes électroniques actives et passives, notamment dispositifs à semi-conducteurs intégrés et non intégrés; plaquettes à circuits imprimés comportant ou non des composants électroniques; appareils pour des systèmes numériques stationnaires et mobiles de paiement, notamment ceux destinés à des réseaux locaux de radiocommunication, y compris appareils mobiles WAP.*
- 36 *Prestations de services dans le domaine des assurances; prestations de services financiers; prestations de services concernant l'argent, notamment du clearing des cartes de crédit; services de systèmes de paiement stationnaires et mobiles, notamment au moyen d'appareils WAP et de réseaux locaux de radiocommunication.*
- 38 *Télécommunications.*
- 42 *Programmation sur ordinateur, notamment programmation de programmes pour ordinateur et de collections de modules de programmes pour ordinateur, et élaboration de programmes pour ordinateur et de collections de modules de programmes pour ordinateurs; perfectionnement et maintenance de programmes pour ordinateur et de collections de modules de programmes pour ordinateur; élaboration, développement, perfectionnement et maintenance de bases de données sur ordinateur; location, leasing et cession de licences de programmes pour ordinateur et de bases de données d'ordinateur à des tiers, sous forme de contrats; analyses de systèmes de technologie de l'information; évaluation et révision de systèmes de technologie de l'information; prestations de services de conseil concernant des aspects techniques de systèmes de technologie de l'information; prestations de services d'ingénieurs de technologie de l'information; prestations de services de programmeurs; conseil technique, activité dans le domaine des avis techniques; services de programmeurs d'ordinateur; location et leasing de systèmes de la technologie de l'information, notamment de systèmes informatiques, à des tiers, sous forme de contrats; prestations de services dans le domaine du support d'utilisateurs et du planning de l'application concernant des solutions, assistés par la technologie de l'information.*

Angefochtene Waren in Kl. 9

5. Die angefochtene Marke beansprucht in Kl. 9 insbesondere *Magnetkarten und Karten mit integrierten Schaltkreisen, verschiedene Hardware bzw. Hardwarekomponenten im Bereich der Abwicklung von Bankgeschäften bzw. Finanztransaktionen sowie Computersoftware für elektronisches Abwickeln von Bankgeschäften, für die Verarbeitung von Kredit- und Debitkarten und den Zahlungsverkehr, für den Gebrauch in der Finanzdienstleistungsindustrie.*
6. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *supports de données comportant des programmes pour ordinateur, en particulier supports de données magnétiques et optiques comportant des programmes pour ordinateur et notamment des programmes d'application, des programmes de systèmes d'exploitation, des programmes de bases de données, des programmes de codage de données, des programmes de décodage de données et des programmes pour le traitement de signatures digitales* umfassen aufgrund der nicht abschliessenden Aufzählung die angefochtene *Computersoftware für elektronisches Abwickeln von Bankgeschäften, für die Verarbeitung von Kredit- und Debitkarten und den Zahlungsverkehr, für den Gebrauch in der Finanzdienstleistungsindustrie.* Es besteht insofern Identität.
7. Von der angefochtenen Marke werden *Magnetkarten und Karten mit integrierten Schaltkreisen für finanzielle Zwecke, einschliesslich Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten, Vorauszahlungskarten (pre-paid cards), Chipkarten* beansprucht. Diese sind gleichartig zu den *appareils pour des systèmes numériques stationnaires et mobiles de paiement* der Widerspruchsmarke. Bei den angefochtenen Waren handelt es sich um Karten, die mit einem Magnetstreifen, einem Mikroprozessor oder einem Mikrochip ausgestattet sind, der in der Lage ist, Informationen mittels eines (digitalen) Werkzeugs zum Lesen und Verarbeiten von Daten aufzuzeichnen und zu übertragen. Sie ermöglichen es, die auf ihnen aufgezeichneten Informationen und Daten innerhalb eines Kommunikationsnetzes wie dem Internet oder einem Kabel- oder Satellitennetz an einen Dienstanbieter zu übertragen, damit dieser ihren Inhaber identifizieren und sein Zugangsrecht bestätigen kann. Die Übermittlung solcher Informationen und Daten kann es dem Karteninhaber unter anderem ermöglichen, eine Zahlung oder eine Bargeldabhebung vorzunehmen.
8. Der Gebrauch dieser Karten setzt entsprechende Lesegeräte voraus. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *appareils pour des systèmes numériques stationnaires et mobiles de paiement* ermöglichen das Lesen der auf diesen Karten aufgezeichneten Informationen und entsprechend auch das Auslösen von Zahlungen bzw. den Bezug von Geld. Diese konkurrierenden Waren stehen denn auch in einem klaren Ergänzungsverhältnis. Die Karten sind ohne die Zahlungsgeräte und umgekehrt nicht denkbar. Die Waren dienen der gleichen Zweckbestimmung, deren Herstellung erfordert ein ähnliches Know-how. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
9. Die von der älteren Marke beanspruchten *Dispositifs et instruments électriques, électroniques et optiques d'enregistrement, de traitement, de réception, de transmission, d'émission, de mémorisation, d'échange et de sortie d'informations, d'images, de textes et de données, ainsi que leurs composants (compris dans cette classe); machines de traitement des données et ordinateurs ainsi que leurs composants; appareils pour des systèmes numériques stationnaires et mobiles de paiement, notamment ceux destinés à des réseaux locaux de radiocommunication, y compris appareils mobiles WAP* sind identisch bzw. hochgradig gleichartig zu *Computerhardware für elektronisches Abwickeln von Bankgeschäften und für Kredit-, Debit- und Zahlungszwecke; Computerdatenstationen (Terminals) für den Gebrauch in der Finanzdienstleistungsindustrie, einschliesslich Magnetkartenleser, elektronische Datenträger-Kartenleser, elektronische Verschlüsselungseinheiten, Geräte für die Abwicklung von Bankgeschäften, Verschlüsselungsanlagen (Encoders), Entschlüsselungsanlagen (Decoders) und Bargeld-Ausgabegeräte, Lese-Einheiten für Speicherkarten, Lese-Einheiten für integrierte Schalt-Speicherkarten und Bankkarten; Drucker für Datenverarbeitungseinheiten und elektronische Finanztransaktionsvorrichtungen* der angefochtenen Marke. Die Waren der angefochtenen Marke umfassen im Wesentlichen Hardware bzw. Hardwarekomponenten. Die verschiedenen Kartenlesegeräte sowie Ver- und Entschlüsselungsanlagen der angefochtenen Marke fallen denn auch unter die breiten Begriffe *machines de traitement des données et ordinateurs ainsi que leurs composants* der Widerspruchsmarke.

Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 36

10. Die angefochtene Marke beansprucht in Kl. 36 im Wesentlichen *Geldgeschäfte und verschiedene Arten von Finanzdienstleistungen.* Diese Dienstleistungen sind fallen alle unter die von der Widerspruchsmarke

beanspruchten *prestations de services financiers; prestations de services concernant l'argent, notamment du clearing des cartes de crédit; services de systèmes de paiement stationnaires et mobiles, notamment au moyen d'appareils WAP et de réseaux locaux de radiocommunication*. Es besteht somit Dienstleistungsidentität.

11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit bejaht wird. 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 kombinierte Wort-/Bildmarke "WIRE CARD" (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "WIRCard" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei einer aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marke 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).
3. Das grafische Element der Widerspruchsmarke, zwei sich gegenüberstehende Ellipsen auf einem dunklen Kreis, steht in der Mitte des Zeichens zwischen den Wortelementen "WIRE" und "CARD". Es macht gut einen Viertel der Widerspruchsmarke aus und wird aufgrund seiner Grösse von den angesprochenen Abnehmern auf den ersten Blick erkannt. Dieses Element kann somit nicht als blosses figuratives Beiwerk qualifiziert werden und es ist entsprechend im nachfolgenden Zeichenvergleich zu würdigen.
4. Die Wortelemente der sich gegenüberstehenden Zeichen bestehen aus acht bzw. elf Buchstaben. Die angefochtene Marke übernimmt sieben von acht Buchstaben der Widerspruchsmarke, teilt die ersten beiden Begriffe aber nicht in zwei Wörter auf und hängt den Begriff "plus" an. Massgebend für den Zeichenvergleich sind diejenigen Merkmale, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. in diesem Sinn BGE 122 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS). Ausschlaggebend ist somit immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Insbesondere ist demnach auf die kennzeichnenden Hauptelemente der im Konflikt stehenden Marken abzustellen. Das Element "plus" der angefochtenen Marke wird vom Institut als reiner Qualitätshinweis beurteilt und in beschreibender Kombination somit nicht zum Markenschutz zugelassen (vgl. Prüfungshilfe des Instituts, auf <https://ph.ige.ch>, unten III. C. Ziff. 8). Das Element "plus" kann demnach nicht das kennzeichnende Hauptelement der angefochtenen Marke sein.
5. Trotz des Weglassens des Leerschlages zwischen den Elementen "WIR" und "card" bestehen klare schriftbildliche Ähnlichkeiten. Praxisgemäss vermag der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt ist, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fallen (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Die Vergleichszeichen stimmen somit in den ersten drei Buchstaben des besonders prägenden Zeichenanfangs sowie dem Element Card überein. Obwohl sich die Struktur der Zeichen durch die Hinzufügung des Elements "plus" sowie des Fehlens eines figurativen Elements unterscheidet, ist aufgrund der Übereinstimmungen in den ersten sieben Buchstaben von einer schriftbildlichen Ähnlichkeit auszugehen.

6. Die Zeichen bestehen bei englischer Aussprache aus drei Silben (waɪ-əʔ-kɑːrd / wir-kɑːrd-plʌs). Ob alle angesprochenen Abnehmer (Durchschnittsabnehmer und Fachkreise aus dem Informatik- bzw. Finanzbereich) die Zeichen nach den Regeln der englischen Sprache aussprechen, ist hingegen ungewiss, zumal das Zeichenelement "card" auch Eingang in die Landessprachen gefunden hat (vgl. z.B. Einträge im Duden Universalwörterbuch zu "wildcard", "smartcard", "Green Card" oder "E-Card", auf www.munzinger.de, abgerufen am 12.03.2020 oder Einträge auf Italienisch im Wörterbuch Garzanti, auf www.garzantilinguistica.it). Entsprechend ist nicht ausgeschlossen, dass insbesondere französischsprachige Abnehmer die Widerspruchsmarke als "wir-card" aussprechen. Aber bereits aufgrund der identischen zweiten Silbe bestehen Übereinstimmungen auf klanglicher Ebene.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
8. Der englische Begriff "card" bedeutet "Karte". "WIRE" gehört wie "Card" zum Grundwortschatz der englischen Sprache (vgl. Klett Grund- und Aufbauwortschatz, 6. Auflage) und bedeutet "Draht". Zusätzlich kommen diesem Begriff noch die Bedeutungen "Telegramm" oder als Verb "übersenden" zu. Letztere Bedeutungen des US-amerikanischen Englisch werden den wenigsten Abnehmern, auch den Fachkreisen kaum bekannt sein. "WIR" ist ein Personalpronomen, das von allen Abnehmern in der Schweiz verstanden wird. Dem Begriff "Plus" kommt als Substantiv verschiedene Bedeutungen zu, u.a. Mehr, Überschuss, Gewinn, Vorteil (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 30.03.2020). Das figurative Element der Widerspruchsmarke ist als reines Fantasieelement ohne konkrete Bedeutung zu qualifizieren. Den Konfliktzeichen kommen somit die Bedeutungen "Draht Karte" bzw. "Wir Karte Mehr / Vorteil" zu. Aufgrund der Übereinstimmungen im Element "card" bestehen somit auch Ähnlichkeiten auf sinngehaltlicher Ebene. Die Unterschiede auf sinngehaltlicher Ebene in den Begriffen "wire" und "wir" sind zudem nicht derart ausgeprägt, als dass die Gefahr des Verlesens und des Verhörens ausgeschlossen werden könnte. Entsprechend vermögen die begrifflichen Unterschiede in den ersten bzw. im dritten Zeichenelement die festgestellten Ähnlichkeiten im Schriftbild und im Klang nicht zu kompensieren.
9. 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. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und 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 können sich an durchschnittliche Verbraucher wie auch an Spezialisten des IT- und Finanzbereichs. In jedem Fall handelt es sich in Kl. 9 um Waren, die nicht als Massenprodukte anhand schneller Kaufentscheidung erworben werden, sondern mit einem Mindestmass an Prüfung vor deren Erwerb. Insgesamt werden solche Waren 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). Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Finanzdienstleistungen ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprü-

fen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

3. 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).
4. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, die Wortelemente der Widerspruchsmarke sei direkt beschreibend betreffend die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 36, 38 und 42. Das Widerspruchszeichen erschöpfe sich in der Beschreibung der in der Karte verkörperten Waren und Dienstleistungen, nämlich der Debit-, Kredit- und Bankkarten und der telegrafischen Geldüberweisung ("wire transfer") sowie aller Hilfsmittel zu deren Vertrieb und Benützung. Eine Zuordnung der WIRE CARD zu einem bestimmten Unternehmen sei dem Publikum daher nicht möglich (vgl. Stellungnahme zum Widerspruch vom 21.02.2017, S. 8).
5. Das Institut kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Das Element "CARD" als solches ist zwar kennzeichnungsschwach (vgl. BGer 4A./2003 – BahnCard). Zwar kann die Kombination einer Sachbezeichnung mit CARD für bestimmte Dienstleistungen durchaus als beschreibend qualifiziert werden. Dies setzt aber voraus, dass die Sachbezeichnung selber beschreibend ist, wie dies in BGer 4A./2003 – BahnCard der Fall war. In einer solchen Konstellation wäre die Widerspruchsmarke tatsächlich schwach.
6. Dies kann hingegen nicht für die Kombination WIRE CARD gelten. WIRE in der Bedeutung von *Telegramm* gehört weder zum Grundwortschatz noch ist dieser US-amerikanische Ausdruck Teil der aktuellen Fachsprache im Bereich der Waren der Kl. 9. In der Bedeutung *Draht / Kabel Karte* kommt der Widerspruchsmarke als Ganzes in Verbindung mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 36, 38 und 42 kein beschreibender Gehalt zu. Zudem ist diese Kombination auch nicht üblich für diese Waren und Dienstleistungen. Der Begriff "WIRE" und das grafische Element sind somit die kennzeichnenden Hauptelemente der Widerspruchsmarke. Weiter braucht es denn auch mehrere Gedankenschritte bzw. muss das Zeichen ergänzt werden, um z.B. zu erkennen, dass die Karte eine "wireless" Übertragung von Daten ermöglicht. Die Widerspruchsmarke verfügt daher als Ganzes über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
7. Zwar wird der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen). Das beiden Zeichen gemeinsame Element "CARD" gehört zwar zum Gemeingut (vgl. oben III. D. Ziff. 5 und BGer 4A./2003 – BahnCard). Hingegen beschränken sich in casu die Übereinstimmungen nicht einzig auf Elemente, die im Gemeingut stehen.
8. Es gilt denn auch zu beachten, dass eine mosaikartige Betrachtungsweise der Zeichen gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig ist, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3, mit weiteren Hinweisen; BVGer B-7524/2016, E. 3.3 - DIADORA /// Dador Dry Waterwear [fig.]). In den zwei ersten Wortelementen stimmen die Vergleichszeichen in ihrer Struktur überein; dem in Alleinstellung gemeinfreien Wort "CARD" wird in der angefochtenen Marke ein ähnliches Wortelement mit dem Vokal "i" sowie den Konsonanten "W" und "R" in der gleichen Reihenfolge vorangestellt. Die Zeichenanfänge sind schriftbildlich denn auch klar ähnlich; der einzige Unterschied im zusätzlichen Buchstaben "E" kann denn auch bei flüchtiger Betrachtung übersehen werden. Zudem bestehen auch klangliche Ähnlichkeiten, wenn das Element "WIRE" nicht als englischen Begriff erkannt wird.
9. Gemeinfreie Bestandteile eines Zeichens dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden, da auch diese den Gesamteindruck einer Marke beeinflussen können (vgl. BGE 122 III 382, E. 5.b – Kamillosan / Kamillan und zuletzt BVGer B-1481/2015, E. 6.2.1 - ice watch (fig.) /// NICE watch [fig.]). Die Übereinstimmung erschöpft sich mithin nicht im gemeinfreien Begriff "CARD". Die Widerspruchsgegnerin übernimmt nicht nur den beschreibenden Begriff "CARD", sondern stellt diesem eine äusserst ähnliches Wort voran. Die beiden Zeichen sind in ihrem Gesamteindruck sowohl im Schrift-

als auch im Klangbild ähnlich. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des zusätzlichen Elements "plus", das aufgrund seines anpreisenden Charakters ohnehin nicht das kennzeichnende Hauptelement der angefochtenen Marke ist. Die beiden Zeichen sind in ihrem Gesamteindruck sowohl im Schrift- als auch im Klangbild ähnlich.

10. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren sowie gleiche 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 aufgrund der vorstehenden Ausführungen nicht der Fall.
11. Auch unter Berücksichtigung des reduzierten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke aufgrund des Elements "CARD" und einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit hält die angefochtene Marke aufgrund der gebotenen Strenge wegen der Gleichheit bzw. klaren Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen den geforderten Zeichenabstand nicht ein. Die Verwechslungsgefahr ist demnach zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 15239 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 692986 "WIRcard plus" für sämtliche Waren und Dienstleistungen widerrufen.
12. Nicht ausschlaggebend sind die von der Widerspruchsgegnerin vorgebrachten Argumente, dass es sich beim Element "WIR" um eine bekannte Marke bzw. dass es sich um eine Serienmarke der Widerspruchsgegnerin handle. Zur Überwindung der Verwechslungsgefahr genügt es nicht, am prägenden und kennzeichnenden Hauptelement der älteren Marke nur ungenügende Veränderungen vorzunehmen bzw. einen Zusatz beizufügen, wenn diese neuen Elemente den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens nicht wesentlich bestimmen (vgl. zum Ganzen BSK MSchG-Mathias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N. 44 mit Verweis auf die Rechtsprechung, siehe u.a. RKGE in sic! 2001 S. 813 E. 4 Viva/Coop Viva [fig.]). Wie oben in III. D. Ziff. 5 ausgeführt, ist "WIRE" das kennzeichnende Hauptelement der Widerspruchsmarke. Das Weglassen des Buchstabens "E" bei der angefochtenen Marke bewirkt einen zu geringen Zeichenabstand, der zudem bei flüchtiger Betrachtung überlesen bzw. überhört werden kann. Auch eine allfällige Bekanntheit des Zeichenbestandteils "WIR" vermag an diesem Umstand nichts zu ändern.
13. Bei dieser Ausgangslage muss die von der Widersprechenden geltend gemacht Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht geprüft werden.

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).
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). Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt.
4. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollumfänglich durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widerspruchsgegnerin hat somit der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen. Zudem hat sie der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15239 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 692986 "WIRcard plus" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 07.04.2020
Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).