

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102131 in Sachen

VEDA GmbH  
14, Carl-Zeiss-Strasse,  
D-52477 Alsdorf  
DE-Deutschland

### Widersprechende Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG  
Seefeldstrasse 123  
Postfach  
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1104956 - VEDA (fig.)



gegen

Veda Personal GmbH  
Marktstrasse 28  
8570 Weinfelden

### Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

AW Auer&Wittibschlager  
Herrn RA Max Auer  
Obere Bahnhofstrasse 48  
9500 Wil

CH-Marke Nr. 762940 - VEDA PERSONAL ((fig.))



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. 762940 – «VEDA PERSONAL (fig.)» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.04.2021 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:  
*Klasse 35 Büroarbeiten im Personalbereich.*
2. Am 14.07.2021 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1104956 «VEDA (fig.)» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt ist:  
*Klasse 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, services de gestion de projets commerciaux dans le domaine du traitement électronique des données; services de conseillers d'affaires; services de sous-traitance (assistance commerciale); systématisation de données dans un fichier central; services de collecte, systématisation, compilation, analyse, mise à jour et gestion de données et d'informations dans des bases de données.*
4. Mit Verfügung vom 19.07.2021 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 20.10.2021 erstreckt.
5. Mit Schreiben vom 19.10.2021 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert zweimalig erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 22.10.2021 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden 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 03.09.2011 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke am 15.04.2021 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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.
3. In ihrer Stellungnahme argumentiert die Widerspruchsgegnerin sinngemäss, dass sie sich gutgläubig verhalten habe (Stellungnahme, Ziff. 4). Nach einem bilateralen Schriftenwechsel zwischen den Parteien im April 2020 betreffend Markenverletzung habe die Widersprechende über rund ein Jahr keine weiteren Schritte gegen die Widerspruchsgegnerin unternommen. Daraus hat die Widerspruchsgegnerin geschlossen, dass auch aus Sicht der Widersprechenden keine Markenverletzung vorliegt.
4. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Widerspruchsverfahren auf die Geltendmachung von relativen Ausschlussgründen beschränkt ist (Art. 31 i.V.m. Art. 3 MSchG). Darüberhinausgehende Einwände können im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden, z.B. Ansprüche aus unerlaubtem Wettbewerb oder Vertrag. Soweit die Parteien solche weitergehenden Ansprüche geltend machen, können sie daher im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 1, abrufbar unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)). In casu geht es einzig um die Frage, ob die beiden Zeichen «VEDA (fig.)» bzw. «VEDA PERSONAL (fig.)» verwechselbar sind.

### 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 Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:  
*Klasse 35 Büroarbeiten im Personalbereich.*
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt:  
*Klasse 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, services de gestion de projets commerciaux dans le domaine du traitement électronique des données; services de conseillers d'affaires; services de sous-traitance (assistance commerciale); systématisation de données dans un fichier central; services de collecte, systématisation, compilation, analyse, mise à jour et gestion de données et d'informations dans des bases de données.*
4. Massgebend für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sind ausschliesslich die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1; m.H.a. BVGer B-531/2013, E. 2.2 – *GALLO // Gallay* (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 – *CARPE DIEM // carpe noctem*). Vor diesem Hintergrund sind die Vorbringen der Widerspruchsgegnerin, welche in ihrer Stellungnahme geltend macht, dass zwischen den Dienstleistungen keine Gleichheit besteht, weil die Parteien nicht die exakt identischen Leistungen anbieten und sich dabei insbesondere auf die Handelsregistereinträge und das Leistungsangebot auf den Homepages stützt, unbeachtlich. Im Übrigen spielt es bei der Beurteilung eines Widerspruchs gemäss Markenschutzgesetz grundsätzlich ebenfalls keine Rolle, ob eine Tätigkeit bewilligungspflichtig ist oder nicht.
5. Die in der Klasse 35 angefochtenen «*Büroarbeiten im Personalbereich*» sind quasi identisch zu den für die Widerspruchsmarke in derselben Klasse in französischer Formulierung beanspruchten Dienstleistungen «*travaux de bureau*». Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin spielt es dabei keine Rolle, ob diese Dienstleistungen im Personalbereich oder anderen Branchen wie z.B. im Softwarebereich angeboten werden, denn es handelt sich um administrative Tätigkeiten. Die angefochtenen «*Büroarbeiten im Personalbereich*» können unter den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff «*travaux de bureau*» subsumiert werden, womit ohne weiteres von Dienstleistungsgleichheit auszugehen ist. Jedenfalls besteht aufgrund des gleichen Know-hows bzw. Verwendungszwecks und der marktbezogenen Nähe eine ausgeprägte Gleichartigkeit.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit der Vergleichsdienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

## C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken «VEDA (fig.)» (Widerspruchsmarke) und «VEDA PERSONAL ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen sind die Wortelemente in Grossbuchstaben gehalten.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Die Widerspruchsgegnerin bringt in ihrer Stellungnahme vor, dass bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der Rahmen, der mittels der unteren Kante den Begriff «Personal» einfängt, nicht zu vernachlässigen sei (Stellungnahme, S. 6, Ziff. 8.4 f.). Figurativ markant sei ebenfalls die Anordnung der zwei Silben VE und DA untereinander. Durch diese Anordnung in Kombination mit dem Rahmen, würde der gestalterisch feinere Begriff «Personal» die Aufmerksamkeit der Abnehmer auf sich ziehen.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden: Beide Zeichen enthalten nur minime grafische Elemente: Bei der Widerspruchsmarke ist der Begriff «VEDA» in fetten Grossbuchstaben gehalten und das A am Wortende wird ohne den waagrechten Strich dargestellt. Bei der angefochtenen Marke befinden sich die ersten zwei Grossbuchstaben des fett geschriebenen Wortelementes «VEDA», d.h. «VE», über den letzten zwei Buchstaben «DA». Die Buchstaben werden durch eine quadratische Linie umschlossen. Die untere Senkrechte des Quadrates bildet das in feinen Grossbuchstaben gehaltene Wortelement «PERSONAL». Ein Farbanspruch wird von keiner der beiden Marken geltend gemacht. Diese grafischen Elemente sind eher minim. Der Widerspruchsgegnerin kann dahingehend gefolgt werden, dass diese – wenn auch nur minimen – Ausgestaltungen bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden dürfen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.

5. 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.]*).
6. Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Wortelement «VEDA» vollkommen übereinstimmen, wobei das Zeichenelement zudem bei beiden Marken in Grossbuchstaben und fett geschrieben wird. Die Tatsache, dass «VEDA» in der angefochtenen Marke in zwei übereinander angeordnete Elemente aufgeteilt wird («VE» und «DA»), führt nicht dazu, dass die massgebenden Verkehrskreise «VEDA» nicht mehr als Ganzes erkennen, zumal sie ein Wort von links

nach rechts und eine Zeile nach der anderen lesen. Schriftbildlich und insbesondere klanglich sind sich die Vergleichszeichen folglich insoweit stark ähnlich.

7. Die Widerspruchsgegnerin führt hierzu aus, dass die Anordnung der Silben VE und DA daher rührt, dass die Gesellschafter «VETim» (VE) und David Alexander (DA) heissen und deshalb das Zeichenelement VEDA gewählt wurde. In der Folge würde die Betonung beim Lesen eine andere sein als bei der Marke der Widersprechenden. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Es ist daran zu erinnern, dass für die Beurteilung des Zeichens einzig der Registereintrag und die entsprechende Interpretation der Waren- und Dienstleistungsliste gestützt auf die Nizza-Klassifikation massgebend ist (RKGE in sic! 2002, 172 – 555 [fig.] / S55, BVGer B-4260/2010, E.5.1 – *BALLY // BALU* [fig.], BVGer B-1396/2011, E.2.5 – *TSARINE // CAVETSALLINE* [fig.]). Weder das Zeichen als solches noch die Waren- und Dienstleistungsliste lassen darauf schliessen, dass «VEDA» die Abkürzung zweier Gesellschafter der Widerspruchsgegnerin darstellen soll. Folglich können auch keine Unterschiede in der Phonetik zwischen «VEDA» als Zeichenelement der angefochtenen Marke und «VEDA» als Zeichen der Widerspruchsmarke ausgemacht werden. Hierzu sind keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich.
8. 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.).
9. Die Widerspruchsmarke heisst «VEDA» und steht für eine Sammlung heiliger Schriften im Hinduismus (vgl. [www.munzinger.de](http://www.munzinger.de); [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de), beide abgerufen am 11.01.2022).
10. Die angefochtene Marke enthält neben dem Zeichenelement «VEDA» den deutschen Begriff «Personal», was gemäss Lexika eine «Gesamtheit von Personen, die bei einem Arbeitgeber bzw. Dienstherren in einem Dienstverhältnis stehen und besonders auf dem Gebiet der Dienstleistungen tätig sind» bedeutet (vgl. [www.munzinger.de](http://www.munzinger.de), abgerufen am 11.01.2022).

Gerade weil dem Publikum der Bedeutungsgehalt von «Personal» bekannt ist und dieser Zeichenbestandteil vorliegend zudem durch einen Abstand vom vorhergehenden Begriff getrennt ist, wird die Marke als zweiteiliges Zeichen respektive Kombination der Begriffe «Veda» und «Personal» wahrgenommen. Von einer Verschmelzung der beiden Elemente kann deshalb keine Rede sein. «Personal» erscheint zudem wie ein bloss beschreibender Zusatz zum vorhergehenden (und viel grösser ausgestalteten) zentralen Begriff «VEDA» der angefochtenen Marke. Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke wesentlich zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der angefochtenen Marke in erster Linie am unterscheidungskräftigen Zeichenelement «VEDA» orientieren wird.

11. Da bei beiden Zeichen das Wortelement «VEDA» der prägende Bestandteil ist, bestehen auch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellten Ähnlichkeiten der konfligierenden Zeichen im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

#### 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. 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, Ziff. 6.7).
  3. Der Schutzzumfang jeder Marke wird 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).
  4. Die Widerspruchsmarke «VEDA» steht – wie dargetan – für eine Sammlung heiliger Schriften im Hinduismus (vgl. III. C. Ziff. 8). Die Widerspruchsgegnerin bringt vor, dass «Veda» somit ein gemeinfreier Begriff darstelle und somit nur geringen Schutzzumfang genieße – der Schutzzumfang würde sich vielmehr auf die Bildgebung beziehen (Stellungnahme, S. 8, Ziff. 9.2). Dieser Meinung kann das Institut nicht folgen. In Verbindung mit den in casu strittigen Dienstleistungen der Klasse 35 kann dem Zeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden und es bleibt somit unbestimmt resp. interpretationsbedürftig. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass «VEDA» im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den strittigen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1 und 4.4 ff.). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
  5. Im Weiteren ist es von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die strittigen Dienstleistungen der Klasse 35 setzen nicht nur alltägliche Bedürfnisse voraus; es ist deshalb zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.
  6. Die Vergleichszeichen werden für 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).
  7. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, denn Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4).
  8. Das zusätzliche Wortelement der angefochtenen Marke «Personal» vermag trotz seiner Position am besonders prägenden Zeichenende den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu beeinflussen. In Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35 ist der Begriff «Personal» direkt beschreibend im Sinne einer Sachbezeichnung, weshalb dieses Wortelement aufgrund seines beschreibenden Charakters ohnehin den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu beeinflussen vermag und davon auszugehen ist, dass sich die angesprochenen Abnehmer zwecks

Zuordnung und Erinnerbarkeit am weiteren und mit der Widerspruchsmarke identischen Zeichenelement «VEDA» orientieren werden. Die Widerspruchsmarke «VEDA» wurde quasi telquel in die angefochtene Marke übernommen und bleibt in dieser als selbständiges Element erkennbar. Das Wortelement «VEDA» ist – wie soeben erläutert – das prägendste Merkmal in der angefochtenen Marke. Die zusätzliche Grafik in Form des umrahmenden Quadrates und die Silbentrennung ändern an dieser Beurteilung nichts. Trotz der fetteren Schrift sowie der Untereinanderschreibung der beiden Wörter «VEDA» und dem in feineren Schrift ausgestalteten «PERSONAL», bleibt die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke klar erkennbar.

9. Die vollständige Übereinstimmung mit einem Bestandteil einer älteren Marke, wie vorliegend, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übereinstimmende Wortelement schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft – wie bereits dargetan – keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu.
10. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen (quasi) identisch ist, ist selbst unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen betreffend die als gleich beurteilten Dienstleistungen gegeben. Auch dürfen die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.).
11. Selbst wenn das Publikum, insbesondere aufgrund der in der angefochtenen Marke enthaltenen Grafik resp. dem zusätzlichen Wortbestandteil «PERSONAL», die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der Übernahme der Widerspruchsmarke sowie der Gleichheit der Dienstleistungen falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare» Verwechslungsgefahr, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
12. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit der Dienstleistungen ist trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 102131 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 762940 «VEDA PERSONAL ((fig.))» 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr von CHF 800.00) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102131 wird gutgeheissen.
2.  
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 762940 – «VEDA PERSONAL ((fig.))» wird widerrufen.
3.  
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.  
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr von CHF 800.00) zu bezahlen.
5.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Januar 2022

Freundliche Grüsse



Jil Affentranger

**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).