

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 102687 und 102693 in Sachen

The Insights Group Limited
Terra Nova
3 Explorer Road
Technology Park Dundee
Scotland DD2 1EG
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch

Dr. Lusuardi AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

CH-Marke Nr. 580 754 – INSIGHTS

IR-Marke Nr. 1527178 - insights ((fig.))



gegen

Fachhochschule Nordwestschweiz
Riggenbachstrasse 16
4600 Olten

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 777675 - INSIGHT CHINA ((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. 777675 - "INSIGHT CHINA ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.03.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenggeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;*

Klasse 35: *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;*

Klasse 41: *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

2. Am 07.06.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 580754 "INSIGHTS" (Widerspruch Nr. 102693; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) und auf ihre internationale Registrierung Nr. 1527178 - insights ((fig.)) (Widerspruch Nr. 102687; nachfolgend Widerspruchsmarke 2).
4. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen resp. geschützt:

Widerspruchsmarke 1

Klasse 9: *Elektronische Publikationen; Computer-Software;*

Klasse 16: *Druckereierzeugnisse, periodische Publikationen, Zeitungen, Bücher, Notizblöcke; alle vorgenannten Waren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Schreibmappen; Aktenordner; Kataloge; Kalender; Tagebücher; Broschüren; Karten; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Füllfederhalter; Bleistifte; Radiergummis; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Schreibetuis; Lineale; Schreibschatullen; Lesezeichen; Zeichenbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Unterrichtsmittel in Form von Spielen;*

Klasse 35: *Personalauswahl und -beratung, insbesondere Beratung in den Bereichen Konflikt und Stressmanagement und Personalauswahl und -evaluation mittels Hilfe von psychologischen Eignungstests, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Tests; strategisches Management im Bereich der Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten;*

Klasse 41: *Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops, Trainingssitzungen, Konferenzen und Symposien, Kongressen und Kolloquien; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Erziehung und Unterricht; Publikation von Büchern und Texten; alle vorgenannten Dienstleistungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Veranstaltung von Lehrgängen, Ausbildung und Seminaren für Mitarbeiter, Ausbildungsdienstleistungen, nämlich Veranstalten von Lehrgängen, Ausbildungen und Seminaren im Bereich Einschätzung,*

Bewertung, Beurteilung und Entwicklung von Mitarbeitern und Unternehmen; Training im Bereich Präsentationstechniken (presentation skills training); Ausbildung im Bereich Teamentwicklung; Laufbahnberatung; Verkaufstraining;

Klasse 45: Persönliche Lebensberatung, insbesondere in den Bereichen Konflikt und Stressmanagement, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Test.

Widerspruchsmarke 2

- Klasse 9: Publications électroniques; matériels de cours éducatifs téléchargeables; logiciels dans le domaine du renforcement organisationnel, individuel et d'équipes ainsi que du conseil en RH; plates-formes et programmes informatiques pour la création et la mise à disposition d'apprentissage électronique en ligne, tous dans le domaine des services de conseillers en RH et du développement personnel, organisationnel et d'équipe; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement;*
- Klasse 16: Produits de l'imprimerie, publications périodiques, revues, livres, blocs-notes; étiquettes en papier ou carton pour disques; chemises; catalogues; agendas; livrets; cartes; articles de papeterie; fournitures de bureau; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; trousse à crayons; règles; trousse à stylos; signets; fournitures pour le dessin; matériel d'instruction et d'enseignement;*
- Klasse 35: Services de conseillers d'affaires; organisation commerciale; prestation de conseils commerciaux; services de conseillers en matière de personnel; services de conseillers en lien avec le personnel dans le domaine de la gestion des conflits et du stress et de l'évaluation et du recrutement de personnel par le biais de tests psychotechniques, en particulier réalisés sur la base de la théorie du type psychologique et de tests psychométriques; gestion stratégique; services de conseillers dans le domaine de l'organisation d'affaires; Sélection d'employés ou de personnel ainsi que services de développement professionnel et prestation de conseils à leur intention, au moyen de tests psychométriques; sélection d'employés ou de personnel ainsi que services de développement professionnel et prestation de conseils à leur intention, au moyen de tests reposant sur des théories de type psychologique; services de conseillers dans le domaine de la gestion stratégique;*
- Klasse 41: Services éducatifs; Organisation et préparation de séminaires, ateliers, formations, conférences et symposiums, congrès et colloques; informations en matière d'éducation; publication de livres et textes; organisation et offre de cours de formation; formations et séminaires en matière de développement et d'évaluation de personnel et d'entreprises ainsi que de conseils à leur intention; formations portant sur les compétences en matière de présentation; formations en matière de renforcement de l'esprit d'équipe; services de conseillers en matière d'orientation professionnelle en rapport avec l'éducation et la formation; services d'éducation et de formation dans le domaine de la gestion des conflits et du stress; services de conseillers pédagogiques dans le domaine de la gestion des conflits et du stress; services d'éducation et de formation dans le domaine de la théorie du type psychologique; services de conseillers pédagogiques dans le domaine de la théorie du type psychologique; services d'éducation et de formation dans le domaine des tests psychométriques; services de conseillers pédagogiques dans le domaine des tests psychométriques; formation à la vente; éducation, services de formation dans le domaine de la gestion stratégique; informations en matière de formation ou d'éducation fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; mise à disposition de publications électroniques, mise à disposition de cours d'apprentissage électroniques accessibles par le biais de plates-formes et programmes pédagogiques et mise à disposition de matériel d'apprentissage en ligne et à utiliser en ligne sur des réseaux mondiaux d'information, tous dans le domaine des services de conseillers en RH et du développement personnel, organisationnel et d'équipe.*

5. Mit Verfügung vom 13.06.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
6. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 25.07.2022 abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 102687 und 102693 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, in denselben Klassen für gleiche oder äusserst ähnliche Waren und Dienstleistungen beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB, ICB BANKING*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarken wurden am 02.05.2008 hinterlegt (Widerspruchsmarke 1) resp. am 17.02.2020 im internationalen Register eingetragen (Widerspruchsmarke 2), die angefochtene Marke wurde am 19.05.2021 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken 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 Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

IV. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
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:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registriertassen, Rechenggeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

4. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen resp. in der Schweiz geschützt:

Widerspruchsmarke 1

Klasse 9: Elektronische Publikationen; Computer-Software;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, periodische Publikationen, Zeitungen, Bücher, Notizblöcke; alle vorgenannten Waren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Schreibmappen; Aktenordner; Kataloge; Kalender; Tagebücher; Broschüren; Karten; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Füllfederhalter; Bleistifte; Radiergummis; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Schreibetuis; Lineale; Schreibschatullen; Lesezeichen; Zeichenbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Unterrichtsmittel in Form von Spielen;

Klasse 35: Personalauswahl und -beratung, insbesondere Beratung in den Bereichen Konflikt und

Stressmanagement und Personalauswahl und -evaluation mittels Hilfe von psychologischen Eignungstests, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Tests; strategisches Management im Bereich der Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten;

- Klasse 41:** *Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops, Trainingssitzungen, Konferenzen und Symposien, Kongressen und Kolloquien; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Erziehung und Unterricht; Publikation von Büchern und Texten; alle vorgenannten Dienstleistungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung (aber nicht betreffend persönlichen Beziehungen) und Organisationsentwicklung; Veranstaltung von Lehrgängen, Ausbildung und Seminaren für Mitarbeiter, Ausbildungsdienstleistungen, nämlich Veranstalten von Lehrgängen, Ausbildungen und Seminaren im Bereich Einschätzung, Bewertung, Beurteilung und Entwicklung von Mitarbeitern und Unternehmern; Training im Bereich Präsentationstechniken (presentation skills training); Ausbildung im Bereich Teamentwicklung; Laufbahnberatung; Verkaufstraining;*
- Klasse 45:** *Persönliche Lebensberatung, insbesondere in den Bereichen Konflikt und Stressmanagement, namentlich auf der Basis der Theorie zu psychologischen Typen (Psychological Type Theorie) sowie auf der Basis von psychometrischen Test.*

Widerspruchsmarke 2

- Klasse 9:** *Publications électroniques; matériels de cours éducatifs téléchargeables; logiciels dans le domaine du renforcement organisationnel, individuel et d'équipes ainsi que du conseil en RH; plates-formes et programmes informatiques pour la création et la mise à disposition d'apprentissage électronique en ligne, tous dans le domaine des services de conseillers en RH et du développement personnel, organisationnel et d'équipe; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement;*
- Klasse 16:** *Produits de l'imprimerie, publications périodiques, revues, livres, blocs-notes; étiquettes en papier ou carton pour disques; chemises; catalogues; agendas; livrets; cartes; articles de papeterie; fournitures de bureau; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; trousse à crayons; règles; trousse à stylos; signets; fournitures pour le dessin; matériel d'instruction et d'enseignement;*
- Klasse 35:** *Services de conseillers d'affaires; organisation commerciale; prestation de conseils commerciaux; services de conseillers en matière de personnel; services de conseillers en lien avec le personnel dans le domaine de la gestion des conflits et du stress et de l'évaluation et du recrutement de personnel par le biais de tests psychotechniques, en particulier réalisés sur la base de la théorie du type psychologique et de tests psychométriques; gestion stratégique; services de conseillers dans le domaine de l'organisation d'affaires; Sélection d'employés ou de personnel ainsi que services de développement professionnel et prestation de conseils à leur intention, au moyen de tests psychométriques; sélection d'employés ou de personnel ainsi que services de développement professionnel et prestation de conseils à leur intention, au moyen de tests reposant sur des théories de type psychologique; services de conseillers dans le domaine de la gestion stratégique;*
- Klasse 41:** *Services éducatifs; Organisation et préparation de séminaires, ateliers, formations, conférences et symposiums, congrès et colloques; informations en matière d'éducation; publication de livres et textes; organisation et offre de cours de formation; formations et séminaires en matière de développement et d'évaluation de personnel et d'entreprises ainsi que de conseils à leur intention; formations portant sur les compétences en matière de présentation; formations en matière de renforcement de l'esprit d'équipe; services de conseillers en matière d'orientation professionnelle en rapport avec l'éducation et la formation; services d'éducation et de formation dans le domaine de la gestion des conflits et du stress; services de conseillers pédagogiques dans le domaine de la gestion des conflits et du stress; services d'éducation et de formation dans le domaine de la théorie du type*

psychologique; services de conseillers pédagogiques dans le domaine de la théorie du type psychologique; services d'éducation et de formation dans le domaine des tests psychométriques; services de conseillers pédagogiques dans le domaine des tests psychométriques; formation à la vente; éducation, services de formation dans le domaine de la gestion stratégique; informations en matière de formation ou d'éducation fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; mise à disposition de publications électroniques, mise à disposition de cours d'apprentissage électroniques accessibles par le biais de plates-formes et programmes pédagogiques et mise à disposition de matériel d'apprentissage en ligne et à utiliser en ligne sur des réseaux mondiaux d'information, tous dans le domaine des services de conseillers en RH et du développement personnel, organisationnel et d'équipe.

5. Angefochtene Waren der Klasse 9:

Die in dieser Klasse für die angefochtene Marke beanspruchte "*Computersoftware*" wird auch für die Widerspruchsmarke 1 und, in französischer Formulierung ("*logiciels [...]*"), für die Widerspruchsmarke 2 beansprucht, womit insoweit Warengleichheit besteht. Die angefochtenen "*aufgezeichneten und herunterladbaren Medien*" entsprechen den "*Elektronischen Publikationen*" der Widerspruchsmarke 1 und den "*Publications électroniques*" der Widerspruchsmarke 2, womit ebenfalls Warengleichheit besteht. Letzteres gilt auch hinsichtlich der angefochtenen "*leeren digitalen oder analogen Aufzeichnungs- und Speichermedien*", welche den "*supports de données magnétiques, disques d'enregistrement*" der Widerspruchsmarke 2 gleichzusetzen sind. Die angefochtenen "*Computer und Computerperipheriegeräte*" sind gemäss ständiger Praxis gleichartig mit der "*Computer-Software*" der Widerspruchsmarke 1 resp. den "*logiciels [...]*" der Widerspruchsmarke 2, da es sich um Waren handelt, die eng zusammengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden. Abnehmerkreise und Vertriebsstätten sind zudem oft dieselben (vgl. u.a. BVGer B-758/2007, E. 5.1 – *G-mode / GMODE*). Dies gilt auch für die angefochtenen "*Registrierkassen, Rechenggeräte*", welche oft mit spezifischen Computerprogrammen betrieben werden, die für ihre Nutzung unerlässlich sind. Es bestehen daher Berührungspunkte, insbesondere auf der Ebene des erforderlichen Herstellungs-Know-hows sowie der Komplementarität (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102033, III. B. Ziff. 4 – *PLUUS (fig.) / Pluus*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: PH IGE], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Die angefochtenen "*Wissenschaftlichen, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, audiovisuellen, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente*", "*Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität*" und "*Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten*" haben markenrechtlich relevante Berührungspunkte mit der "*Computer-Software*" der Widerspruchsmarke 1, weil diese Apparate resp. Geräte und Instrumente heute üblicherweise von computergestützten Systemen unterstützt werden, für die entsprechende Software resp. Computerprogramme entwickelt werden. Sie bilden somit aus der Sicht der Abnehmer eine Gesamtheit, eine logische Einheit. Diese Produkte sind daher gleichartig (vgl. auch Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 102033, III. B. Ziff. 4 – *PLUUS (fig.) / Pluus* und Nr. 101451, III. B. Ziff. 4 – *HP / HPS*, beide abrufbar in der PH IGE).

Demgegenüber handelt es sich bei den angefochtenen "*Mechaniken für geldbetätigte Apparate*" um Waren, welche sich an andere Abnehmer richten und anderen Zwecken dienen als die Waren der Widersprechenden. Bei den Mechaniken handelt es sich um Industrierohlinge, die für Unternehmen hergestellt werden, welche diese *weiterverarbeiten*. Bei den für die Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klassen 9 handelt es sich demgegenüber um Endprodukte. Die angefochtenen Waren sind nicht für einen Endverbraucher bestimmt, sondern für die Industrie, die dann mit diesen Mechaniken Endprodukte für den Verbraucher herstellt (vgl. hierzu BVGer B-234/2014, E. 5.2.2.2 – *Juke / Jook Video (fig.)*). Die Gleichartigkeit der angefochtenen "*Mechaniken für geldbetätigte Apparate*" und den Waren der Klasse 9 der Widersprechenden, einschliesslich der Computer-Software der Widerspruchsmarke 1, ist daher zu verneinen. Auch zu den übrigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 41 und 45 der Widerspruchsmarken sind diesbezüglich keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte zu erkennen. Ebenfalls keine Berührungspunkte zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken bestehen

schliesslich bezüglich der angefochtenen *"Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen"* und der *"Feuerlöschgeräte"*. Die Unterschiede in der Zweckbestimmung, den Vertriebskanälen und im herstellungstechnischen Know-how sind offensichtlich und bedürfen keiner weiteren Ausführungen.

6. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 35:

Die Widersprechende geniesst in der Klasse 35 Schutz für beispielhalber (*"insbesondere"*) präzierte Dienstleistungen im Bereich der *"Personalauswahl und -beratung"* sowie für die Dienstleistung *"strategisches Management im Bereich der Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten"* (Widerspruchsmarke 1) sowie für die breiten Oberbegriffe *"Services de conseillers d'affaires"* und *"prestation de conseils commerciaux"* (Widerspruchsmarke 2). Bei der angefochtenen Dienstleistung *"Geschäftsführung"* handelt es sich um einen in der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriff der Klassenüberschrift der Klasse 35 (vgl. hierzu Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, SR 0.232.112.9, und die auf diese gestützte internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017), welcher sämtliche Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Leitung der Geschäfte oder der Erfüllung der kaufmännischen Aufgaben eines Industrie- oder Handelsunternehmens umfasst (vgl. hierzu auch die erläuternden Bemerkungen [notes explicatives] zu den Dienstleistungen der Klasse 35, unter

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=fr&menulang=fr&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20200101). Dieser Oberbegriff sowie die für die angefochtene Marke weiter beanspruchten Oberbegriffe *"Geschäftsorganisation und -verwaltung"* umfassen auch die in der Klasse 35 für die Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen. Bei den spezifischen Dienstleistungen der Widersprechenden in den Bereichen Personalauswahl und -beratung sowie strategischem Management im Bereich Organisationsberatung handelt es sich um wesentliche Aspekte in Zusammenhang mit der Geschäftsleitung eines Unternehmens. Soweit die Widerspruchsgegnerin mit den angefochtenen Dienstleistungsoberbegriffen *"Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung"* Schutz für dieselben Dienstleistungen im Bereich der Personal- und Organisationsberatung beansprucht, besteht Dienstleistungsgleichheit, soweit sie Schutz für andere Dienstleistungsbereiche zur Unterstützung der Geschäfts- resp. Unternehmensführung beansprucht, ist aufgrund der Übereinstimmungen in der Zweckbestimmung der Dienstleistungen, den Abnehmern sowie auch im erforderlichen fachtechnischen Know-how jedenfalls von starker Gleichartigkeit auszugehen.

Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den Dienstleistungen der Widersprechenden in den Bereichen Geschäftsführung, Personalauswahl und -beratung sowie strategischem Management im Bereich Organisationsberatung einerseits und der weiter angefochtenen Dienstleistung *"Werbung"*, weil den massgeblichen Abnehmern bekannt ist, dass das Erbringen dieser Vergleichsdienstleistungen ein unterschiedliches fachspezifisches Know-how erfordert (vgl. auch Entscheide des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 14328-14329, III. B. Ziff. 3 - *M MERRELL (fig.)*, *M (fig.)* /// *M (fig.)*, abrufbar in der PH IGE sowie BVGer B-2710/2012, E. 5.4.1 f. – *AON / AONHewitt (fig.)*). Gleiches gilt schliesslich für die in der Klasse 35 verbleibenden *"Büroarbeiten"* der angefochtenen Marke, bei denen es sich im Übrigen um rein administrative Tätigkeiten handelt, welche zur Unterstützung der Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 45 sowie im Rahmen des Vertriebs der Waren der Klassen 9 und 16 der Widerspruchsmarken wohl zweifellos ausgeübt werden, im Verhältnis zu diesen indessen höchstens für die Gleichartigkeit nicht relevante Hilfsdienstleistungen darstellen (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Relevante, eine markenrechtliche Gleichartigkeit begründende Bezüge zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken sind nicht erkennbar.

7. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41:

Die angefochtenen Dienstleistungen *"Erziehung; Ausbildung"* entsprechen den Dienstleistungen *"Services éducatifs"* (Erziehungsdienstleistungen) und *"offre de cours de formation"* (Anbieten von Ausbildungskursen) der Widerspruchsmarke 2. Es besteht folglich insoweit Gleichheit. Weiter bestehen zwischen den angefochtenen Dienstleistungen *"sportliche und kulturelle Aktivitäten"* und den Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen des Widerspruchszeichens starke Berührungspunkte. Denn Letztere umfassen in dieser offenen Formulierung auch Künstler-, Kultur- und Sportseminare. Folglich gehören diese Dienstleistungen demselben Markt an. Die starke Gleichartigkeit ist aufgrund der

Übereinstimmungen im Verwendungszweck, Fachwissen und im Erbringungsort zu bejahen. Weiter lassen sich die Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen des Widerspruchszeichens und die angefochtene Dienstleistung "*Unterhaltung*" nicht klar abgrenzen, weil die Grenzen zwischen reiner Unterhaltung und der Ausbildung flussend sind, da lehrreiche Inhalte oft mit einem unterhaltenden Rahmen versehen sind, was mittels des Begriffs "Infotainment" umschrieben wird. Folglich ist die Gleichartigkeit auch aus diesem Grund zu bejahen (vgl. BVGer B-8006/2010, E. 4.3 – *viva! [fig.] / viva figurstudios für frauen [fig.]* und Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102050, III. B. Ziff. 5 – *GKB /// GCB (fig.)*, abrufbar in der PH IGE). Die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit dieser Dienstleistungen ist daher zu bejahen.

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren "*Mechaniken für geldbetätigte Apparate*", "*Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen*" und "*Feuerlöschgeräte*" der Klasse 9 sowie den Dienstleistungen "*Werbung*" und "*Büroarbeiten*" der Klasse 35 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen ist hingegen von Gleichheit respektive (starker) Gleichartigkeit auszugehen und 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 die reine Wortmarke "INSIGHTS" (Widerspruchsmarke 1) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "insights ((fig.))" (Widerspruchsmarke 2) der kombinierten Wort-/Bildmarke "INSIGHT CHINA ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber.
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).

Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – *5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)*). Das grafische Element der angefochtenen Marke stellt aufgrund seiner (rund die Hälfte des Zeichens einnehmenden) Grösse und seiner auffälligen grafischen Ausgestaltung mittels chinesischer Schriftzeichen (vgl. zur Unterscheidungskraft in der Schweiz unüblicher Schriften insb. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.6.1) zweifellos ein wesentliches Element der angefochtenen Marke dar und vermag dieser, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Es darf daher beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden. Dies gilt ebenso für die in der Widerspruchsmarke 2 enthaltene Grafik, einer kugelhähnlichen grafischen Darstellung, die zwei kurvenförmige Elemente enthält, welche ein der Zahl 8

ähnliches Ganzes ergeben. Sowohl die Widerspruchsmarke 2 als auch die angefochtene Marke erscheinen als zweiteilige, aus einem Bildelement und den Wortelementen "INSIGHTS" bzw. "INSIGHT CHINA" gebildete Zeichen. Die Wortelemente sind beiderseits klar erkennbar und werden als selbständige Zeichenelemente wahrgenommen, sodass sie dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkt dienen. Aus den genannten Gründen, und weil vorliegend lediglich bei den Wortelementen der streitverfangenen Zeichen Überschneidungen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf eine Gegenüberstellung der jeweiligen Wortelemente "INSIGHTS" und "INSIGHT CHINA" beschränkt werden.

9. 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.]*).
10. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke 2 ausschliesslich in Kleinbuchstaben, die Wortelemente der angefochtenen Marken hingegen durchwegs in Grossbuchstaben gehalten sind, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (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*). Das einzige Wortelement der Widerspruchsmarken, der Begriff "INSIGHTS", findet sich in Singularform und ergänzt mit der unterhalb angebrachten Bezeichnung "CHINA" in der angefochtenen Marke. Aus dem Umstand, dass Textelemente im hiesigen Sprachraum von links nach rechts und von oben nach unten gelesen werden, ergibt sich ohne weiteres, dass das angefochtene Zeichen als "INSIGHT CHINA" gelesen wird. Damit sind die Vergleichszeichen am Zeichenanfang weitgehend identisch und es besteht in diesem Umfang zwangsläufig eine offensichtliche Zeichenähnlichkeit auf *klanglicher* und *schriftbildlicher* Ebene, was umso mehr ins Gewicht fällt, als die Wortanfänge besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesem Element bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillon*).
11. 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 mit Hinweisen).
12. Beim Widerspruchszeichen "INSIGHTS" handelt es sich um den Plural des englischen Begriffs "insight" für "Einsicht, Einblick, Verständnis, Erkenntnis" (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/insight>, besucht am 09.11.2022). Es erscheint fraglich, ob diese Bedeutung den massgeblichen Abnehmern, bei denen im hier massgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich nicht zwingend von erhöhten Englisch-Kenntnissen ausgegangen werden kann, überhaupt bekannt ist, zumal es sich nicht um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes handelt (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009) und obwohl gemäss Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass auch Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstehen (vgl. BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – *QATAR AIRWAY*). Die angefochtene Marke enthält neben dem Begriff "INSIGHT" den Begriff "CHINA", welcher bekanntlich im Englischen und Deutschen der Bezeichnung des entsprechenden Staates in Ostasien, dem bevölkerungsreichsten und gemessen an seiner Gesamtfläche drittgrössten Land der Erde, entspricht (vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China, besucht am 09.11.2022). Mit der geografischen Bezeichnung "CHINA" enthält die Marke zwar einen zusätzlichen, in den Widerspruchsmarken nicht enthaltenen begrifflichen Hinweis, was insoweit zu einem Unterschied im Sinngehalt der Vergleichszeichen führt. Diesbezüglich ist jedoch zunächst festzustellen, dass der übernommene Begriff "INSIGHT" mit der beigefügten Bezeichnung "CHINA" nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt resp. zu einem Zeichen mit eigener Individualität verschmolzen wird (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3),

sondern dass das beigegefügte Element im Gesamteindruck lediglich als Ergänzung (etwa i.S. von "Einsicht China", "Verständnis China") resp. als (geografische) Präzisierung wahrgenommen wird und der Begriff "INSIGHT" nach wie vor als selbständiges Zeichenelement erkennbar bleibt. Weiter fällt, wie die Widersprechende zurecht vorbringt, ins Gewicht, dass es sich bei "CHINA" um eine geografische Bezeichnung handelt, welche als direkter Hinweis auf die geografische Herkunft der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen dem Gemeingut zuzuordnen und daher in Alleinstellung vom Markenschutz ausgeschlossen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.2 i.V.m. Ziff. 8.5.1 und zum Begriff der Herkunftsangabe Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.1). Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim nachfolgenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum auch bei der angefochtenen Marke in erster Linie an der klar erkennbaren und selbständig kennzeichnenden Bezeichnung "INSIGHT" orientieren wird. In Anbetracht der beiderseitigen Verwendung des Begriffs "INSIGHT(S)" als selbständiges Zeichenelement verfügen die Zeichen, sofern der Begriff nicht ohnehin als Fantasiezeichen wahrgenommen wird, über eine entsprechende Übereinstimmung im Sinngehalt und weisen dementsprechend, trotz Beifügung zusätzlicher Elemente, auch keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher die festgestellten, durch die praktisch integrale Übernahme des einzigen Wortelements der Widerspruchsmarken hervorgerufenen Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchte.

13. In Anbetracht dieser Ausführungen ist eine Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf allen drei Ebenen 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 Vergleichswaren resp. -dienstleistungen 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier noch massgeblichen Waren der Klasse 9 richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 - *SWISSVIEW [fig.] / VIEW* und B-3663/2011, E. 4.2.1 - *INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE*). Die Dienstleistungen der Klasse 35 (Personal-, Geschäfts- und Organisationsberatung) richten sich an Geschäftsleitungen von Unternehmen resp. an ein Fachpersonal im Bereich des betrieblichen Personalwesens. Es ist tendenziell von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, weil Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses erfahrungsgemäss regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-684/2017, E. 3.2 - *Quantex / Quantum CapitalPartners*). Die Dienstleistungen der Klasse 41 werden hingegen mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen, BVGer B-970/2019, E. 4.2 - *clever fit (fig.) / CLEVERFIT (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).

Der Begriff "INSIGHTS" hat die Bedeutung von "Einsichten, Verständnis" (vgl. III. C. Ziff. 12 hiavor), er bleibt indessen in Alleinstellung interpretationsbedürftig. "Einblick in etwas" würde im Übrigen mit "insight into" übersetzt werden (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/insight>, besucht am 09.11.2022). Den Widerspruchsmarken resp. dem in die jüngere Marke übernommenen Wortelement "INSIGHT" kann in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Begriff beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt er keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen "INSIGHTS" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarken sind daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weisen einen normalen Schutzzumfang auf (vgl. auch Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 14205, III. D. Ziff. 3 - *INSIGHTS / Insight Personality - IP*, Nr. 14620, III. D. Ziff. 3 - *INSIGHTS / SkillInsight (fig.)* und Nr. 102282, III. D. Ziff. 6 - *INSIGHTS / Insightbase*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).

4. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche resp. stark gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht (vgl. IV. B. Ziff. 8 hiavor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund der Wechselwirkung zwischen der Markenähnlichkeit und der Nähe der Waren und Dienstleistungen ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker von den Widerspruchsmarken abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die nahezu vollständige Übernahme einer Widerspruchsmarke resp. (wie in casu) des einzigen Wortelements einer älteren Marke 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 übernommene Wortelement der Widerspruchsmarke 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 keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Das normal kennzeichnungskräftige Wortelement der Widerspruchsmarken findet sich in der Singularform in der jüngeren Marke. Die streitverfangenen Zeichen haben den gleichen markanten Anfang resp. Wortstamm, sodass der im jüngeren Zeichen angehängte zusätzliche Begriff "CHINA" lediglich einen geringen Einfluss auf dessen klang- und schriftbildliches Gesamtbild und den Sinngehalt hat und wie ein Zusatz zum Element "INSIGHT" wahrgenommen wird. Letzteres wird noch durch den Umstand verstärkt, dass es sich beim Begriff "CHINA" um einen beschreibenden resp. kennzeichnungsschwachen Bestandteil handelt, welcher den Gesamteindruck der Marke im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nur wenig zu prägen mag (vgl. IV. C. Ziff. 12 hiavor). Das im jüngeren Zeichen weiter enthaltene grafische Element besteht im Wesentlichen aus chinesischen Schriftzeichen, welche gemäss Praxis des Instituts als reine Bildzeichen behandelt werden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.6.1). Das grafische Element wird daher zwar durchaus als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen, vermag indessen weder den Sinngehalt des Zeichens zu beeinflussen noch die Wortelemente, welche als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen werden und dem Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dienen, in den Hintergrund zu drängen.
5. Aufgrund der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit der Wortelemente der Zeichen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass ein Teil der strittigen Waren und Dienstleistungen mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen wird, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen grafischen Elements oder des zusätzlichen Begriffs "CHINA", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der

Gleichheit resp. hochgradigen Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der Übereinstimmungen im unterscheidungskräftigen Wortelement, falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt, z.B. ein auf China ausgerichtetes Produkte-Angebot der Widersprechenden (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der Widersprechenden festgestellt, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt, offenbleiben.

6. Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 102687 und 102693 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 777675 "INSIGHT CHINA ((fig.))" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich die Waren *"Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Registrierkassen, Rechenggeräte; Computer und Computerperipheriegeräte"* der Klasse 9, die Dienstleistungen *"Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung"* der Klasse 35 sowie für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 41 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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 Partei ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorewähnten Praxis ersichtlich. Die Widersprechende erhob vorliegend gegen dieselbe Marke in einer einzigen Widerspruchsschrift Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 102687 und 102693. Die Widersprüche richteten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, in denselben Klassen für gleiche oder äusserst ähnliche Waren und Dienstleistungen beansprucht. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der Widersprechenden aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnersische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widerspruchsverfahren Nr. 102687 und 102693 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 102687 und 102693 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 777675 - "INSIGHT CHINA ((fig.))" wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 9: *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Registrierkassen, Rechenggeräte; Computer und Computerperipheriegeräte*

Klasse 35: *Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung*

Klasse 41: *Sämtliche Dienstleistungen*

4.

Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. November 2022

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).