

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102987 in Sachen

Apple Inc.  
1 Infinite Loop  
95014 Cupertino, Kalifornien  
US-Vereinigte Staaten von Amerika

### Widersprechende Partei

vertreten durch

Lenz & Staehelin  
Brandschenkestrasse 24  
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 712476 - Super Retina ((fig.))

Super Retina

### gegen

SIO Solutions AG  
Hardturmstrasse 133  
8005 Zürich

### Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 784953 - Retinapp

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 CH-Marke Nr. 784953 "Retinapp" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 05.08.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
  - 9 *Anwendungssoftware, Betriebssoftware (eingebettet); Computerhardware und -software; Computerhardware, -firmware und -software; Computersoftware; Computersoftware für Geschäftszwecke; Software für Computer; Computerhardware; Kundenbeziehungsmanagementsoftware; CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software); Software für Beziehungs- und Prozessmanagement; Software für Verkauf, Contact Center und Marketing; Software zur Vereinfachung von Prozessen; Software zur Organisation von Ressourcen; Software zur Kontrolle der Kundennähe; Software im medizinischen Bereich; kundenspezifische Individualsoftware; Wissenschaftliche, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; magnetische, optische und/oder elektronische Datenträger und Speichergeräte; Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte; Datenbanken, nämlich Hardware und Software für die Organisation und Speicherung von und den Zugriff auf Daten; Computerprogramme und Anwendungsprogramme für die Verwaltung von Daten, Informationen und Kommunikationsinhalten, insbesondere im Bereich Medizin, ärztliche Beratung und Behandlung und dem Gesundheitswesen; Computerprogramme und Software, die auf ein elektronisches, optisches oder magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden können; Computeranwendungssoftware für mobile Geräte.*
  - 42 *Computersoftwareentwicklung; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Bereitstellung von technischer Information zu Computern, Computersoftware und Computernetzen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Software; Installation und Wartung von Computersoftware; Testen von Computerhardware und von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software zur Verwendung in der Medizin; Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf medizinische Forschung und Entwicklung; medizinische Forschung; wissenschaftliche Forschung für medizinische Zwecke; Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf wissenschaftliche und technologische Forschung und Entwicklung; Entwicklung von Open-Source-Frameworks; Vermietung und Wartung von Computersoftware; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Installation, Wartung, Updates, Upgrades von Computersoftware; Computersoftwareberatung; Hosting; Softwareentwicklung; Entwicklung von Kundenbeziehungsmanagementsoftware, CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement, Software für Verkauf, Contact Center und Marketing, Software zur Vereinfachung von Prozessen, Software zur Organisation von Ressourcen, Software zur Kontrolle der Kundennähe; Entwurf, Entwicklung und Wartung von Computerprogrammen und Software; Bereitstellung von Informationen im Bereich Computersoftware; Bereitstellung von Informationen im Bereich CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerprogrammierung; Wartung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware, Computerprogrammen, Datenverarbeitungsgeräten, Computern und Datenbanken; Zurverfügungstellung von technischem Fachwissen (Franchising); Qualitätsprüfung und Qualitätskontrolle im Zusammenhang mit Leistungserbringern im Gesundheitswesen.*
2. Am 07.11.2022 reichte die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke drei Widersprüche ein und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt ihre Widersprüche auf die Schweizer Marke Nr. 705829 "RETINA" (Widerspruchsverfahren Nr. 102988), die internationale Registrierung Nr. 712476 "Super Retina ((fig.))" (Widerspruchsverfahren Nr. 102986) sowie in diesem Widerspruchsverfahren auf die Schweizer Marke Nr.

712476 "Super Retina (fig.) (nachfolgend: Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

- 9 Computer; Computerhardware; Taschencomputer; Tablet Computer; Telekommunikationsapparate und -instrumente; Telefone; Mobiltelefone; Smartphones; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Audio-, Video- und Multimediainhalten; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen, sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; tragbare Computerhardware; tragbare digitale elektronische Geräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen, sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; Smartwatches; Datenbrillen (Smartglasses); Smart-Ringe; tragbare Activity Tracker; Fitness-Armbänder (Messinstrumente); tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte; Computersoftware; Computersoftware für die Einrichtung, Konfiguration, Bedienung und Steuerung von Computern, Computerperipheriegeräten, mobilen Geräten, Mobiltelefonen, Smartwatches, Datenbrillen (Smartglasses), tragbaren elektronischen Geräten, Ohrhörern, Kopfhörern, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Heimkinosystemen und Unterhaltungssystemen; Software zur Entwicklung von Computeranwendungen; Computerspielesoftware, herunterladbare aufgezeichnete Audio- und Video- und Multimediainhalte; Computerperipheriegeräte; Peripheriegeräte für Computer, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörer, Kopfhörer, Fernseher, Set-Top-Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; tragbare Peripheriegeräte zur Verwendung mit Computern und Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Smart-Ringen, Ohrhörern, Kopfhörern, Fernsehern, Set-Top Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Apparate zur biometrischen Identifikation und Echtheitsprüfung; Beschleunigungsmesser; Höhenmesser; Entfernungsmessgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Pedometer; Druckmessgeräte; Druckschreiber; Monitore, Bildschirme, am Kopf befestigte Videoanzeigevorrichtungen sowie Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen sowie Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Virtuelle und Erweiterte Reality Displays und Datenbrillen, Schwimmbrillen, Steuergeräte (Regler) und Sprechgarnituren; 3D-Brillen; Brillen; Sonnenbrillen; Brillengläser; optisches Glas; Optikerwaren; optische Apparate und Instrumente; Kameras; Blitze für Kameras; Tastaturen, Mäuse, Mauspads (Mausmatten); Drucker, Diskettenlaufwerke sowie Festplattenlaufwerke; Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte; digitale Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; Audio-Lautsprecher; Audioverstärker und -empfangsgeräte; Audiogeräte für Motorfahrzeuge; Sprachaufzeichnungs- und Spracherkennungsgeräte; Ohrhörer, Kopfhörer; Mikrofone; Fernsehgeräte; Fernsehempfänger und Fernsehmonitore; Set-Top-Boxen; Radios; Radiosender und -empfänger; Benutzer-Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme) für fahrzeugeigene Computer von Motorfahrzeugen und elektronische Geräte, nämlich elektronische Schalttafeln, Bildschirme, Touchscreens, Fernsteuerungen, Dockingstationen, Verbinder, Schalter und sprachaktivierte Steuerungen; Geräte für globale Positionierung (GPS); Navigationsinstrumente; Navigationsinstrumente für Fahrzeuge (Bordcomputer); Fernsteuerungen zur Bedienung von Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartgläser), Ohrhörern, Kopfhörern, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Lautsprechern, Verstärkern, Heimkinoanlagen und Unterhaltungssystemen; tragbare elektronische Geräte zur Bedienung von Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartgläser), Ohrhörern, Kopfhörern, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Lautsprechern, Verstärkern, Heimkinoanlagen und Unterhaltungssystemen; Datenspeichergeräte; Computerchips; Batterien; Batterieladegeräte; elektrische und elektronische Verbinder, Koppler, Drähte, Kabel, Ladegeräte, Dockinggeräte, Dockingstationen und Adapter zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, tragbaren Computern, Computerperipheriegeräten, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartgläser), Ohrhörern, Kopfhörern, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern und Set-Top-Boxen; interaktive Touchscreens; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme) für Computer, Computerbildschirme, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches,

*Smartbrillen (Smartgläser), Fernseher, Set-Top-Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Schutzfolien für Computerbildschirme, Mobiltelefonbildschirme und Smartwatch-Bildschirme; Teile und Zubehör für Computer, Computerperipheriegeräte, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörer, Kopfhörer, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernseher und Set-Top-Boxen; Abdeckungen, Taschen, Etuis, Hüllen, Gurte und Kordeln zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörern, Kopfhörern, Set-Top-Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Selfie-Sticks (Handstative); Ladegeräte für elektronische Zigaretten.*

4. Mit Verfügung vom 14.11.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist keine Stellungnahme einreichte, schloss das Institut mit Verfügung vom 27.12.2022 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 21.09.2017 mit einer Priorität vom 28.04.2017, die angefochtene Marke am 24.09.2021 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.

## 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, 01.03.2022 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf [www.ige.ch](http://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 *Anwendungssoftware, Betriebssoftware (eingebettet); Computerhardware und -software; Computerhardware, -firmware und -software; Computersoftware; Computersoftware für Geschäftszwecke; Software für Computer; Computerhardware; Kundenbeziehungsmanagementsoftware; CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software); Software für Beziehungs- und Prozessmanagement; Software für Verkauf, Contact Center und Marketing; Software zur Vereinfachung von Prozessen; Software zur Organisation von Ressourcen; Software zur Kontrolle der Kundennähe; Software im medizinischen Bereich; kundenspezifische Individualsoftware; Wissenschaftliche, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; magnetische, optische und/oder elektronische Datenträger und Speichergeräte; Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte; Datenbanken, nämlich Hardware und Software für die Organisation und Speicherung von und den Zugriff auf Daten; Computerprogramme und Anwendungsprogramme für die Verwaltung von Daten, Informationen und Kommunikationsinhalten, insbesondere im Bereich Medizin, ärztliche Beratung und Behandlung und dem Gesundheitswesen; Computerprogramme und Software, die auf ein elektronisches, optisches oder magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden können; Computeranwendungssoftware für mobile Geräte.*
  - 42 *Computersoftwareentwicklung; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Bereitstellung von technischer Information zu Computern, Computersoftware und Computernetzen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Software; Installation und Wartung von Computersoftware; Testen von Computerhardware und von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software zur Verwendung in der Medizin; Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf medizinische Forschung und Entwicklung; medizinische Forschung; wissenschaftliche Forschung für medizinische Zwecke; Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf wissenschaftliche und technologische Forschung und Entwicklung; Entwicklung von Open-Source-Frameworks; Vermietung und Wartung von Computersoftware; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Installation, Wartung, Updates, Upgrades von Computersoftware; Computersoftwareberatung; Hosting; Softwareentwicklung; Entwicklung von Kundenbeziehungsmanagementsoftware, CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement, Software für Verkauf, Contact Center und Marketing, Software zur Vereinfachung von Prozessen, Software zur Organisation von Ressourcen, Software zur Kontrolle der Kundennähe; Entwurf, Entwicklung und Wartung von Computerprogrammen und Software; Bereitstellung von Informationen im Bereich Computersoftware; Bereitstellung von Informationen im Bereich CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerprogrammierung; Wartung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware, Computerprogrammen, Datenverarbeitungsgeräten, Computern und Datenbanken; Zurverfügungstellung von technischem Fachwissen (Franchising); Qualitätsprüfung und Qualitätskontrolle im Zusammenhang mit*

## Leistungserbringern im Gesundheitswesen.

### 4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

- 9 Computer; Computerhardware; Taschencomputer; Tablet Computer; Telekommunikationsapparate und -instrumente; Telefone; Mobiltelefone; Smartphones; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Audio-, Video- und Multimediainhalten; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen, sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; tragbare Computerhardware; tragbare digitale elektronische Geräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen, sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; Smartwatches; Datenbrillen (Smartglasses); Smart-Ringe; tragbare Activity Tracker; Fitness-Armbänder (Messinstrumente); tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte; Computersoftware; Computersoftware für die Einrichtung, Konfiguration, Bedienung und Steuerung von Computern, Computerperipheriegeräten, mobilen Geräten, Mobiltelefonen, Smartwatches, Datenbrillen (Smartglasses), tragbaren elektronischen Geräten, Ohrhörern, Kopfhörern, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Heimkinosystemen und Unterhaltungssystemen; Software zur Entwicklung von Computeranwendungen; Computerspiellesoftware, herunterladbare aufgezeichnete Audio- und Video- und Multimediainhalte; Computerperipheriegeräte; Peripheriegeräte für Computer, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörer, Kopfhörer, Fernseher, Set-Top-Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; tragbare Peripheriegeräte zur Verwendung mit Computern und Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Smart-Ringen, Ohrhörern, Kopfhörern, Fernsehern, Set-Top Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Apparate zur biometrischen Identifikation und Echtheitsprüfung; Beschleunigungsmesser; Höhenmesser; Entfernungsmessgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Pedometer; Druckmessgeräte; Druckschreiber; Monitore, Bildschirme, am Kopf befestigte Videoanzeigevorrichtungen sowie Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen sowie Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Virtuelle und Erweiterte Reality Displays und Datenbrillen, Schwimmbrillen, Steuergeräte (Regler) und Sprechgarnituren; 3D-Brillen; Brillen; Sonnenbrillen; Brillengläser; optisches Glas; Optikerwaren; optische Apparate und Instrumente; Kameras; Blitze für Kameras; Tastaturen, Mäuse, Mauspads (Mausmatten); Drucker, Diskettenlaufwerke sowie Festplattenlaufwerke; Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte; digitale Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; Audio-Lautsprecher; Audioverstärker und -empfangsgeräte; Audiogeräte für Motorfahrzeuge; Sprachaufzeichnungs- und Spracherkennungsgeräte; Ohrhörer, Kopfhörer; Mikrofone; Fernsehgeräte; Fernsehempfänger und Fernsehmonitore; Set-Top-Boxen; Radios; Radiosender und -empfänger; Benutzer-Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme) für fahrzeugeigene Computer von Motorfahrzeugen und elektronische Geräte, nämlich elektronische Schalttafeln, Bildschirme, Touchscreens, Fernsteuerungen, Dockingstationen, Verbinder, Schalter und sprachaktivierte Steuerungen; Geräte für globale Positionierung (GPS); Navigationsinstrumente; Navigationsinstrumente für Fahrzeuge (Bordcomputer); Fernsteuerungen zur Bedienung von Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartgläser), Ohrhörern, Kopfhörern, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Lautsprechern, Verstärkern, Heimkinoanlagen und Unterhaltungssystemen; tragbare elektronische Geräte zur Bedienung von Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartgläser), Ohrhörern, Kopfhörern, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Lautsprechern, Verstärkern, Heimkinoanlagen und Unterhaltungssystemen; Datenspeichergeräte; Computerchips; Batterien; Batterieladegeräte; elektrische und elektronische Verbinder, Koppler, Drähte, Kabel, Ladegeräte, Dockinggeräte, Dockingstationen und Adapter zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, tragbaren Computern, Computerperipheriegeräten, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartgläser), Ohrhörern, Kopfhörern, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern und Set-Top-Boxen; interaktive Touchscreens; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme) für Computer, Computerbildschirme,

*Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartgläser), Fernseher, Set-Top-Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Schutzfolien für Computerbildschirme, Mobiltelefonbildschirme und Smartwatch-Bildschirme; Teile und Zubehör für Computer, Computerperipheriegeräte, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörer, Kopfhörer, Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernseher und Set-Top-Boxen; Abdeckungen, Taschen, Etuis, Hüllen, Gurte und Kordeln zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörern, Kopfhörern, Set-Top-Boxen und Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Selfie-Sticks (Handstative); Ladegeräte für elektronische Zigaretten.*

#### Angefochtene Waren in Klasse 9

5. *Computer und Computerhardware der Widerspruchsmarke umfassen die von der angefochtenen Marke beanspruchten Computerhardware; Computerhardware, -firmware; Datenverarbeitungsgeräte; Datenbanken, nämlich Hardware für die Organisation und Speicherung von und den Zugriff auf Daten sowie Computer. Bezüglich dieser konkurrierenden Waren besteht mithin Identität. Computerperipheriegeräte werden von beiden konkurrierenden Marken beansprucht.*
6. *Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte; digitale Ton- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräte sind identisch bzw. hochgradig gleichartig zu den angefochtenen Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild.*
7. *Weiter sind die Datenspeichergeräte der Widerspruchsmarke identisch oder klar gleichartig zu den magnetischen, optischen und/oder elektronischen Datenträger und Speichergeräten der angefochtenen Marke. Diese konkurrierenden Waren verfolgen die gleiche Zweckbestimmung, richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden an den gleichen Verkaufsstätten vertrieben und stehen überdies in einem Austauschverhältnis.*
8. *Bei den angefochtenen Waren Wissenschaftliche, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente kann es sich um eigentliche Computer(-Anlagen) handeln, welche somit gleich bzw. zumindest gleichartig zu Computer sind.*
9. *Die breite Formulierung Computersoftware der Widerspruchsmarke deckt alle Arten von Software ab. Demnach besteht Identität gegenüber den von der angefochtenen Marke beanspruchten Anwendungssoftware, Betriebssoftware (eingebettet); Computersoftware; Computersoftware für Geschäftszwecke; Software für Computer; Kundenbeziehungsmanagementsoftware; CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software); Software für Beziehungs- und Prozessmanagement; Software für Verkauf, Contact Center und Marketing; Software zur Vereinfachung von Prozessen; Software zur Organisation von Ressourcen; Software zur Kontrolle der Kundennähe; Software im medizinischen Bereich; kundenspezifische Individualsoftware; Datenbanken, nämlich Software für die Organisation und Speicherung von und den Zugriff auf Daten; Computerprogramme und Anwendungsprogramme für die Verwaltung von Daten, Informationen und Kommunikationsinhalten, insbesondere im Bereich Medizin, ärztliche Beratung und Behandlung und dem Gesundheitswesen; Computerprogramme und Software, die auf ein elektronisches, optisches oder magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden können; Computeranwendungssoftware für mobile Geräte.*

#### Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

10. *Die Computer sowie Computersoftware der Widerspruchsmarke sind gleichartig zu den verschiedenen Softwaredienstleistungen, die von der angefochtenen Marke beansprucht werden. Dabei handelt es sich um sich ergänzende Waren und Dienstleistungen, die über die gleichen Vertriebswege angeboten werden und sich an die gleichen Abnehmerkreise richten. Regelmässig werden denn auch Hersteller von Hardwareprodukten gleichzeitig auch die Programmierung, Entwicklung und Wartung der entsprechenden Software anbieten. Die Gleichartigkeit ist somit im Vergleich zu folgenden angefochtenen Dienstleistungen zu bejahen: Computersoftwareentwicklung; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Bereitstellung von technischer Information zu Computern, Computersoftware und Computernetzen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Software; Installation und Wartung von Computersoftware; Testen von Computerhardware und von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software zur Verwendung in der*

*Medizin; Entwicklung von Open-Source-Frameworks; Vermietung und Wartung von Computersoftware; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Installation, Wartung, Updates, Upgrades von Computersoftware; Computersoftwareberatung; Hosting; Softwareentwicklung; Entwicklung von Kundenbeziehungsmanagementsoftware, CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement, Software für Verkauf, Contact Center und Marketing, Software zur Vereinfachung von Prozessen, Software zur Organisation von Ressourcen, Software zur Kontrolle der Kundennähe; Entwurf, Entwicklung und Wartung von Computerprogrammen und Software; Bereitstellung von Informationen im Bereich Computersoftware; Bereitstellung von Informationen im Bereich CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerprogrammierung; Wartung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware, Computerprogrammen, Datenverarbeitungsgeräten, Computern und Datenbanken.*

11. Zurverfügungstellung von technischem Fachwissen (Franchising) sowie Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf wissenschaftliche und technologische Forschung und Entwicklung der angefochtenen Marke sind Dienstleistungen, welche der Produktion der von der Widersprechenden beanspruchten Hardware und Software in Klasse 9 vorangehen, zumal diese breiten Formulierungen auch Forschung und Entwicklung im Bereich IT mitumfassen. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent sind. Andererseits betreiben gerade grosse Hersteller von diversen elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion, sondern auch für Dritte. Beispielsweise ist es in der Computerbranche nicht ungewöhnlich, dass sich Konkurrenten zusammentun und gemeinsam neue Produkte entwickeln. Hier sind die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringern und Anbietern von Waren fließend (vgl. IGE W9801 [2009-01-30], III. B. Ziff. 3 – WERCOM / WESCOM, abrufbar auf <https://ph.ige.ch>). Zudem können die Waren der Kl. 9 als Ergebnis dieser angefochtenen Dienstleistung erachtet werden. Entsprechend können die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen von den Abnehmern ohne Weiteres als wirtschaftlich sinnvolles Gesamtangebot wahrgenommen werden (vgl. IGE W14534 [2017-07-18], III. B. Ziff. 6 – BLACKBERRY / HiFiBerry (fig.), abrufbar auf <https://ph.ige.ch>). Die Gleichartigkeit ist demnach zu bejahen.
12. Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen *medizinische Forschung; wissenschaftliche Forschung für medizinische Zwecke* sowie *Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf medizinische Forschung und Entwicklung* und den verschiedenen Hard- und Softwareprodukten in Klasse 9 der Widerspruchsmarke ist hingegen kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis auszumachen. Diese in Konkurrenz stehenden Waren und Dienstleistungen verfügen über eine unterschiedliche Zweckbestimmung, deren Herstellung bzw. Anbieten erfordert ein unterschiedliches fachtechnisches Know-how. Medizinische Forschungsdienstleistungen sind denn auch äusserst spezifische Dienstleistungen, die von Spezialisten im medizinischen Bereich und nicht von IT-Spezialisten angeboten werden.
13. Ebenfalls keine Gleichartigkeit ist im Verhältnis zu den angefochtenen Dienstleistungen *Qualitätsprüfung und Qualitätskontrolle im Zusammenhang mit Leistungserbringern im Gesundheitswesen* auszumachen. Bei der in Kl. 42 eingereichten Qualitätskontrolle handelt es sich um eine rein technische Dienstleistung für Dritte, die nicht mit demselben Fachwissen erbracht wird, das für die Herstellung von Computern gefordert ist. Die Erbringung der angefochtenen Qualitätsprüfungsdienstleistung erfordert denn auch qualifizierte Kenntnisse im Gesundheitswesen. Solches Wissen ist nach der Lebenserfahrung nicht bei Herstellern von Computer- oder Software bzw. von Kommunikationsgeräten anzutreffen. Eine Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit 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 Dienstleistungen *medizinische Forschung; wissenschaftliche Forschung für medizinische Zwecke* sowie *Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf medizinische Forschung und Entwicklung; Qualitätsprüfung und Qualitätskontrolle im Zusammenhang mit Leistungserbringern im Gesundheitswesen* in Klasse 42 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive (teilweise hochgradiger) 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 sich die Wort-/Bildmarke "Super Super Retina ((fig.)etina" (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "Retinapp" (angefochtene Marke) gegenüber. 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). Die Widerspruchsmarke wurde zwar als Wort-/Bildmarke angemeldet. Was genau das figurative Element ausmacht, lässt sich hingegen nicht feststellen. Für den nachfolgenden Zeichenvergleich ist somit von einer Wortmarke auszugehen.
3. 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.]*). Die angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnende Element "Retina" der Widerspruchsmarke und hängt am Zeichenende die beiden Buchstaben PP an. Durch die Übernahme des kennzeichnenden Hauptbestandteils der älteren Marke bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten im Schriftbild und im Klang.
4. 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.).
5. Die "Retina" ist der medizinische Ausdruck für die Netzhaut (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf [www.munzinger.de](http://www.munzinger.de), abgerufen am 22.03.2023). In der angefochtenen Marke wird ebenfalls dieser Begriff erkannt sowie trotz Fehlens eines zweiten Buchstabens "A" das Kurzwort App für Applikation. Dabei vermag der Begriff "App" dem Zeichenelement "Retina" keinen weiteren Sinngehalt zu verleihen, so dass in diesem Element in der angefochtenen Marke nicht mehr "Netzhaut" erkannt würde. Das Gleiche gilt auch bezüglich des Adjektivs "super". Insofern verfügen die im Konflikt stehenden Zeichen bezüglich des Elements "Retina" somit auch über Übereinstimmungen im Sinngehalt.
6. 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 Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Software und Hardware in Kl. 9 wird nicht regelmässig gekauft. Somit ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich überwiegend an Fachkreise. Es handelt sich um Dienstleistungen, die keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Daraus kann gefolgert werden, dass die Abnehmer auch bei der Inanspruchnahme der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 einen zumindest leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Urteil des BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE und intelinside (fig.) / GALDAT INSIDE, vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
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 widersprechende Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke aufgrund der langjährigen und intensiven Verwendung sehr bekannt und entsprechend erhöht kennzeichnungskräftig. Als Beweismittel reicht die Widersprechende einen Auszug aus der Onlineenzyklopädie Wikipedia betreffend die Verwendung von RETINA auf Apple-Produkten ein (Widerspruchsbeilage Nr. 7). Weiter macht sie geltend, dass aufgrund der ausserordentlichen Bekanntheit von APPLE davon ausgegangen werden könne, dass die Abnehmer falsche Schlüsse ziehen, wenn die angefochtene Marke in Zusammenhang mit Waren verwendet werde, für die APPLE sehr bekannt sei. Das angefochtene Zeichen, das auf –app ende, weise denn auch gerade die drei Anfangsbuchstaben von APPLE auf.
5. Der Widerspruchsmarke "Super Retina" kann in der Bedeutung von Super Netzhaut in Verbindung mit den Waren der Klasse 9 (u.a. Hard- und Software sowie Elektronikgeräte) kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Aus dem Wikipedia-Auszug kann, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, hingegen nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke bzw. des Elements "Retina" geschlossen werden. Dieser Wikipedia-Eintrag zeigt einzig, dass die Widersprechende auf ihren Geräten Bildschirme mit der Widerspruchsmarke RETINA verwendet. Ob die Marke tatsächlich für den Abnehmer auf den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9 ersichtlich ist, erschliesst sich aus dieser Beilage nicht. Zudem ist es nicht zulässig, gestützt auf die grosse Bekanntheit der Marke APPLE auch auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu schliessen. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke muss sich denn auch einzig aus deren Verwendung ergeben. Ohne weitere Belege kann bei dieser Sachlage somit nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke geschlossen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt somit insgesamt über einen normalen Schutzzumfang.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teilweise ausgeprägt gleichartige Waren und 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 nicht der Fall: durch die Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Elements der Widerspruchsmarke durch das jüngere Zeichen bestehen klare Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher, klanglicher und sinngehaltlicher Ebene. Zur Schaffung einer neuen Marke darf denn auch nicht einfach das kennzeichnungskräftige Hauptelement einer älteren Marke unverändert übernommen werden. Eine Übernahme ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den 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 i.w.S. Wird eine ältere Marke oder ihr

kennzeichnungskräftiges Hauptelement in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichenelement derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Dies ist in casu nicht der Fall. Obwohl die zusätzlichen Buchstaben PP unmittelbar ohne Leerschlag an das Element "Retina" angefügt werden und somit im Gesamten ein neuer Begriff entsteht, bleibt das Element "Retina" des Widerspruchszeichens in der jüngeren Marke erkennbar, so dass es seine Individualität nicht verliert. Dies gilt nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Abnehmer in Zeichen stets einen Sinngehalt suchen.

7. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der starken Ähnlichkeit der beiden Marken sowie der Identität resp. teils hochgradigen Gleichartigkeit der Vergleichswaren und Dienstleistungen, ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand auch unter Annahme einer teilweise erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer nicht eingehalten. Es besteht mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Insbesondere besteht die Gefahr, dass auch die Abnehmer, welche die Marken aufgrund der zusätzlichen Buchstaben "PP" der angefochtenen Marke zwar allenfalls auseinanderhalten können, falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
8. Der Widerspruch Nr. 102987 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 784953 "Retinapp" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen 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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren grossmehrheitlich durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Bei der Kostenfestlegung gilt es hingegen zu berücksichtigen, dass die widersprechende Partei in den drei Widerspruchsverfahren Nr. 102986, 102987 sowie 102988, die sich alle gegen die gleiche Marke richten, einzig eine Widerspruchsschrift einreichte. Da ihr dadurch ein Minderaufwand entstand, rechtfertigt sich eine Reduktion der Parteientschädigung. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnersche Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

**1.**

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102987 wird teilweise gutgeheissen.

**2.**

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 784953 - "Retinapp" wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

9 *alle beanspruchten Waren.*

42 *Computersoftwareentwicklung; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Bereitstellung von technischer Information zu Computern, Computersoftware und Computernetzen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Software; Installation und Wartung von Computersoftware; Testen von Computerhardware und von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software zur Verwendung in der Medizin; Bereitstellung von Informationen und Daten in Bezug auf wissenschaftliche und technologische Forschung und Entwicklung; Entwicklung von Open-Source-Frameworks; Vermietung und Wartung von Computersoftware; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Installation, Wartung, Updates, Upgrades von Computersoftware; Computersoftwareberatung; Hosting; Softwareentwicklung; Entwicklung von Kundenbeziehungsmanagementsoftware, CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement, Software für Verkauf, Contact Center und Marketing, Software zur Vereinfachung von Prozessen, Software zur Organisation von Ressourcen, Software zur Kontrolle der Kundennähe; Entwurf, Entwicklung und Wartung von Computerprogrammen und Software; Bereitstellung von Informationen im Bereich Computersoftware; Bereitstellung von Informationen im Bereich CRM-Software (Customer-Relationship-Management-Software), Software für Beziehungs- und Prozessmanagement; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerprogrammierung; Wartung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware, Computerprogrammen, Datenverarbeitungsgeräten, Computern und Datenbanken; Zurverfügungstellung von technischem Fachwissen (Franchising).*

**3.**

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

**4.**

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

**5.**

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. März 2023

Freundliche Grüsse



Marc Burki

**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).