

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103192 in Sachen

ReGall Selfstorage AG
Dufourstrasse 121
9000 St. Gallen

Widersprechende Partei

vertreten durch

Advokatur am Rosenberg AG
Dufourstrasse 150
9000 St. Gallen

CH-Marke Nr. 777324 - swiss box ((fig.))



gegen

Sun Capital Fund AG
Obergrundstrasse 61
6003 Luzern

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Markenregistrierung.ch GmbH
Regina-Kägi-Strasse 11
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 792505 - SwissBox

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. 792505 "SwissBox" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 30.01.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Logistiksoftware; Software für Lagersysteme; Software für automatisierte Lagersysteme; Applikationssoftware.*
 - 35 *Elektronische Lagerverwaltungsdienstleistungen.*
 - 36 *Versicherungsdienstleistungen nämlich Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen im Zusammenhang mit Verpackung und Lagerung von Waren; finanzielle Schätzung von Waren; Immobiliendienstleistungen; Immobilienverwaltung; Grundstücksverwaltung; Vermietung von Immobilien; Vermittlung von Immobilien; Verwahrung von Wertsachen in Safes; Depotverwahrung von Wertsachen.*
2. Am 13.02.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 777324 "swiss box ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 20 *Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Behälter, nicht aus Metall, für Lagerung oder Transport.*
 - 37 *Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen.*
 - 39 *Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.*
4. Mit Verfügung vom 27.02.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 12.04.2023 die Verfahrensinstruktion.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 24.09.2021, die angefochtene Marke am 12.01.2023 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 in Markensachen, 01.07.2023 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf 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, Ziff. 6.1.3).
3. Im Weiteren gilt es zu beachten, dass das Widerspruchsverfahren ein rein registerrechtliches Verfahren ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). Dies bedeutet, dass die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit einzig gestützt auf die Waren und Dienstleistungen zu erfolgen hat, für welche die konkurrierenden Marken im Markenregister eingetragen sind. Es kommt somit weder auf die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen an (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1), noch spielt die Zweckumschreibung der widersprechenden Partei im Handelsregister eine Rolle.
4. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Logistiksoftware; Software für Lagersysteme; Software für automatisierte Lagersysteme; Applikationssoftware.*
 - 35 *Elektronische Lagerverwaltungsdienstleistungen.*
 - 36 *Versicherungsdienstleistungen nämlich Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen im Zusammenhang mit Verpackung und Lagerung von Waren; finanzielle Schätzung von Waren; Immobiliendienstleistungen; Immobilienverwaltung; Grundstücksverwaltung; Vermietung von Immobilien; Vermittlung von Immobilien; Verwahrung von Wertsachen in Safes; Depotverwahrung von Wertsachen.*
5. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 20 *Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Behälter, nicht aus Metall, für Lagerung oder Transport.*
 - 37 *Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen.*
 - 39 *Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen*

Angefochtene Waren in Klasse 9
6. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 9 spezialisierte Software für Lagerung und Logistik. Mit den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 20 und 37 beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehen keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte. Es stellt sich hingegen die Frage, ob zwischen den *Transportdienstleistungen* sowie der *Verpackung und Lagerung von Waren* in Klasse 39 und

den angefochtenen *Logistik- und Lagersoftware* Gleichartigkeit anzunehmen ist. Zwar betreffen diese konkurrierenden Waren und Dienstleistungen mit der Logistik und der Lagerung den gleichen Bereich. Hingegen ist es für die Beurteilung der Gleichartigkeit entscheidend, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der angefochtenen Waren befasst. Dies wäre u.a. dann der Fall, wenn 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 würden. Dies ist in casu hingegen nicht der Fall. Der Anbieter von Logistik- und Lagerdienstleistungen wird zwar bei der Erbringung dieser Dienstleistungen entsprechende Software benutzen. Diese Tatsache vermag hingegen noch kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis zu begründen. Vielmehr müsste eine Marktübung bestehen, wonach der Anbieter von Logistik- und Lagerdienstleistungen auf dem Markt auch diesbezügliche Software selbständig vermarktet. Eine solche Marktübung ist dem Institut aber nicht bekannt. Zudem hat die Widersprechende nichts dergleichen vorgetragen. In casu handelt es sich bei der Software einzig um eine Hilfsware, die bei der Erbringung der Logistikdienstleistung in Anspruch genommen wird. Praxisgemäss gelten denn auch Hilfswaren, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptdienstleistungen gebraucht werden, nicht als gewerbsmässiges Angebot des Dienstleistungsanbieters (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

7. Bei der angefochtenen *elektronischen Lagerverwaltungsdienstleistung* in Klasse 35 kann es sich einerseits um administrative Tätigkeiten im Bereich Datenerfassung handeln, andererseits um Dienstleistungen im Bereich Geschäftsverwaltung, in dem Dritte bei der Verwaltung bzw. Führung ihres Lagers unterstützt werden. Im Verhältnis zur Dienstleistung *Lagerung von Waren* der Widerspruchsmarke ist dabei von einem Ergänzungsverhältnis auszugehen. So bieten Logistikdienstleister nicht nur die Lagerung von Waren an, sondern sie übernehmen u.a. auch die Warenidentifikation mit Stückzahlkontrolle, die Etikettierung und die Datenerfassung (vgl. das Angebot der Cargopack, auf www.cargopack.ch, abgerufen am 06.07.2023). Es bestehen denn auch Überschneidungen im fachtechnischen Know-how, das zur Erbringung dieser konkurrierenden Dienstleistungen benötigt wird. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen werden die angesprochenen Abnehmerkreise diese Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Demnach ist die Gleichartigkeit zu bejahen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

8. Mit *Versicherungsdienstleistungen nämlich Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen im Zusammenhang mit Verpackung und Lagerung von Waren* beansprucht die angefochtene Marke eine Dienstleistung, die sich in ihrer Art und Zweckbestimmung von den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 39 unterscheidet. Dies gilt auch unter Beachtung der Tatsache, dass die Vermittlung von Versicherungen auf den Bereich der Verpackung und Lagerung von Waren eingeschränkt ist. Dem Institut ist denn auch keine Marktübung bekannt, wonach Anbieter von Lager- bzw. Logistikdienstleistungen die Dienstleistung Versicherungsvermittlung auf dem Markt als selbständige Dienstleistung anbieten würden. Die vom Institut kontaktierten Webseiten der Logistikdienstleister Lamprecht, Fiege und Welt-Furrer ergaben denn auch keine diesbezüglichen Hinweise (vgl. <https://lamprecht.ch/logistikloesungen/>; <https://www.fiege.com/de/logistik/individuelle-lagerlogistik-loesungen-fuer-jede-branch>; <https://www.welti-furrer.ch/lagerung/palettenlager/>; alle abgerufen am 10.07.2023). Zudem ist das zur Erbringung der konkurrierenden Dienstleistungen notwendige Know-how unterschiedlich. Unter diesen Gegebenheiten ist eine Gleichartigkeit zu verneinen. Die widersprechende Partei trägt denn auch nichts vor, das für eine Gleichartigkeit sprechen würde.
9. Auch im Verhältnis zu den anderen, von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 37 und 39 sowie erst recht im Verhältnis zu den Waren der Klasse 20 sind keine Hinweise auszumachen, die für eine Gleichartigkeit sprechen würden.
10. Die angefochtenen *Immobilien dienstleistungen; Immobilienverwaltung; Grundstücksverwaltung; Vermietung von Immobilien; Vermittlung von Immobilien* weisen keine markenrechtlich relevanten Überschneidungen mit den Dienstleistungen in Klasse 39 der Widerspruchsmarke auf. Hingegen beansprucht die Widerspruchsmarke in Klasse 37 u.a. *Baudienstleistungen*. Unter letztere Formulierung fällt insbesondere das Errichten von Bauten, aber auch die Renovation von Gebäuden oder Tiefbauarbeiten. Demgegenüber beansprucht die angefochtene Marke eigentliche Immobilien dienstleistungen wie deren Verwaltung oder Vermittlung. Die Gleichartigkeit dieser

konkurrierenden Dienstleistungen ist zu bejahen. Bauunternehmen können auch Tätigkeiten im Bereich des Immobilienwesens ausüben. Neben der Planung und dem Bau von Immobilien können sie nämlich auch die direkte Förderung und Vermarktung dieser Immobilien selbst übernehmen. Letztlich dienen das Bauwesen und das Immobilienwesen beide der Versorgung der Allgemeinheit mit Wohnraum oder Geschäftskunden mit Büro- oder anderen Einrichtungen (vgl. Entscheid des Instituts vom 23.03.2022, W 101848, III. B. Ziff. 13, auf <https://ph.ige.ch>).

11. Die angefochtenen Dienstleistungen *Verwahrung von Wertsachen in Safes; Depotverwahrung von Wertsachen* sowie die *Verpackung und Lagerung von Waren* der Widerspruchsmarke weisen gewisse Übereinstimmungen auf. So dienen die konkurrierenden Dienstleistungen der Aufbewahrung von Waren, sie verfolgen mithin den gleichen Zweck. Hingegen gilt es zu bedenken, dass die Dienstleistung in Klasse 36 eine Finanzdienstleistung ist, die von Banken angeboten wird und bei welcher der Sicherheitsaspekt klar im Vordergrund steht, da es um das Zurverfügungstellen von Safes geht. Demgegenüber wird die *Lagerung von Waren* in Klasse 39 von Logistikunternehmen angeboten, ohne dass der Sicherheitsaspekt derart im Vordergrund stehen würde. Da die konkurrierenden Dienstleistungen von unterschiedlichen Anbietern erbracht werden und diese nicht in einem Austauschverhältnis zueinanderstehen, ist nur von einer entfernten Gleichartigkeit auszugehen.
12. Keine Gleichartigkeit ist demgegenüber zwischen der angefochtenen Dienstleistung *finanzielle Schätzung von Waren* in Klasse 36 und den Waren und Dienstleistungen in den Klassen 20, 37 und 39 der Widerspruchsmarke auszumachen. Bei der Schätzung geht es um die Bewertung von Waren für Dritte. Das für die Erbringung dieser Dienstleistung notwendige Know-how unterscheidet sich klar vom Fachwissen, das für Bau- und Reparaturdienstleistungen sowie für Transport, Lagerung oder die Veranstaltung von Reisen benötigt wird. Die konkurrierenden Dienstleistungen stehen zudem weder in einem Ergänzungsverhältnis, noch werden sie von den gleichen Anbietern erbracht. Auch gegenüber den Waren in Klasse 20 ist kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis auszumachen. Die Gleichartigkeit ist demnach zu verneinen.
13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (teils entfernte) Dienstleistungsgleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren der Klasse 9 und den Dienstleistungen *Versicherungsdienstleistungen nämlich Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen im Zusammenhang mit Verpackung und Lagerung von Waren; finanzielle Schätzung von Waren* (Klasse 36) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichsdienstleistungen ist von 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 kombinierte Wort-/Bildmarke "swiss box ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke "SwissBox" (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). Das figurative Element der Widerspruchsmarke besteht einerseits aus zwei unterschiedlich grossen Schriftzügen, andererseits aus

einem Quadrat mit breitem, in dunkel- und hellgrün gehaltenen Rand sowie in dessen Mitte einem zweifarbigen grünen Kreuz bzw. Pluszeichen. Die grüne Quadratgrafik macht gut ein Drittel des älteren Zeichens aus und vermag dabei dem Gesamteindruck ein eigenes Gepräge zu verleihen. Entsprechend sind im nachfolgenden Zeichenvergleich die figurativen Elemente entsprechend zu würdigen und können dementsprechend nicht vernachlässigt werden.

3. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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 die Wortelemente "swiss box" der Widerspruchsmarke ohne deren grafische Gestaltung. Es gilt dabei zu beachten, dass zur Schaffung einer neuen Marke nicht einfach eine ältere Marke bzw. ein kennzeichnendes Hauptelement übernommen werden darf. Wird ein kennzeichnungskräftiges und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommener Bestandteil in ein jüngerer 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 jüngerer Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall gelten die Wortelemente "swiss box" zumindest für die in casu relevanten Dienstleistungen in den Klassen 37 und 39 neben der Quadratgrafik als kennzeichnendes Hauptelement der Widerspruchsmarke. Da das angefochtene Zeichen über keine weiteren Elemente verfügt, ist die Zeichenähnlichkeit praxisgemäss zu bejahen. Dies gilt sowohl für die Ähnlichkeit im Schriftbild trotz des Weglassens der Quadratgrafik, und erst recht für die klangliche Ähnlichkeit, da im mündlichen Geschäftsverkehr die grafischen Zeichenelemente ohnehin keine Rolle spielen. Aufgrund des übereinstimmenden Elements "swiss box" weisen die Konfliktzeichen auch klare Übereinstimmungen im Sinngehalt auf.
4. 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. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Software in Klasse 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 Klassen 35 und 36 sowie die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 37 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Daraus kann gefolgert werden, dass die Abnehmer auch bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen einen zumindest leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. betreffend die Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)*). Das Gleiche gilt auch für die Dienstleistungen der Kl. 37 sowie die in casu relevanten Lagerdienstleistungen der Klasse 39, da vor der Vergabe von Bauaufträgen betreffend Immobilien bzw. von Lagerdienstleistungen regelmässig verschiedene Offerten eingeholt und die Angebote verglichen werden.
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 Sprach-

gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Den Wortelementen "swiss box" kann in der Bedeutung von Schweizer Kiste in Verbindung mit den in casu relevanten Dienstleistungen der Klassen 37 und 39 der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Weiter ist auch die Quadratgrafik weder beschreibend, üblich oder als banal einzustufen. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die angefochtene Marke stimmt aufgrund der fehlenden grafischen Gestaltung fast vollständig mit dem normal kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteil «swiss box» der Widerspruchsmarke überein. Die nahezu vollständige Übereinstimmung mit einem Zeichenelement 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 Element der Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Durch das Weglassen der Quadratgrafik wird der Sinngehalt des beiden Zeichens gemeinsamen Elements «swiss box» nicht verändert. Daraus resultiert eine klare Zeichenähnlichkeit auf phonetischer, visueller und semantischer Ebene.
6. Unter Berücksichtigung der klaren Zeichenähnlichkeit, der festgestellten Dienstleistungsgleichartigkeit besteht auch bei Berücksichtigung einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer eine Verwechslungsgefahr, zumal die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums selbst in diesem Fall nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Dies gilt auch bezüglich der nur als entfernt gleichartig beurteilten Dienstleistungen *Verwahrung von Wertsachen in Safes; Depotverwahrung von Wertsachen* in Klasse 36. Falls das Publikum aufgrund der im älteren Zeichen zusätzlich enthaltenen Quadratgrafik die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht des nahezu identischen Bestandteils «swiss box» falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Die jüngere Marke wird beispielsweise als weitere Dienstleistungslinie der widersprechenden Partei verstanden werden.
7. Der Widerspruch Nr. 103192 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 792505 "SwissBox" für die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich *Elektronische Lagerverwaltungsdienstleistungen (Klasse 35) und Immobiliendienstleistungen; Immobilienverwaltung; Grundstücksverwaltung; Vermietung von Immobilien; Vermittlung von Immobilien; Verwahrung von Wertsachen in Safes; Depotverwahrung von Wertsachen (Klasse 36)* 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich rund zur Hälfte durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch Nr. 103192 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 792505 "SwissBox" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

35 *Elektronische Lagerverwaltungsdienstleistungen.*

36 *Immobiliendienstleistungen; Immobilienverwaltung; Grundstücksverwaltung; Vermietung von Immobilien; Vermittlung von Immobilien; Verwahrung von Wertsachen in Safes; Depotverwahrung von Wertsachen.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 zu erstatten (Hälfte der Widerspruchsgebühr).

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Juli 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).