

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103215 in Sachen

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Strasse 20
68229 Mannheim
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
9500 Wil

IR-Marke Nr. 1197821 - LINDY (fig.)



gegen

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building
17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology Development District, Huizhou
Guangdong
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

CH-Marke Nr. 789897 - TCL LINKKEY

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. 789897 - "TCL LINKKEY" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.11.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Clés de sécurité USB [Adaptateurs pour réseau sans fil]; adaptateurs pour réseaux informatiques.

2. Am 28.02.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1197821 "LINDY (fig.)" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen/geschützt ist:

Klasse 9 Boîtes de branchement (electricite), en particulier boîtes murales, boîtes encastrées et boîtes de surface pour signaux reseaux et audio/video; accumulateurs electriques, en particulier blocs-batteries mobiles; alarmes, en particulier KVM (clavier-video-souris) sur appareils IP (Internet Protocol), cameras IP et dispositifs de commutation Ipower; alarmes sonores, en particulier KVM (clavier-video-souris) sur appareils IP (Internet Protocol), cameras IP et dispositifs de commutation Ipower; dispositifs d'alarme antivol, en particulier cables de securite pour ordinateurs blocs-notes et autres dispositifs; amperemetres, en particulier multimetres numeriques et dispositifs de commutation Ipower; appareils pour l'analyse autres qu'a usage medical, en particulier capteurs de temperature et d'humidite; boîtes de jonction (electricite), boîtes de jonction (electricite), en particulier pour signaux audio/video; tableaux de connexion, en particulier commutateurs manuels; antennes, en particulier antennes pour reseaux locaux sans fil; tableaux d'affichage electroniques, en particulier consoles LCD et KVM; appareils pour l'enregistrement de sons, en particulier numeriseurs video; boitiers de haut-parleurs, en particulier haut-parleurs pour ordinateurs; peripheriques d'ordinateurs, notamment souris, claviers, pavés tactiles, dispositifs de pointage, commutateurs peripheriques, repartiteurs peripheriques, amplificateurs peripheriques, convertisseurs d'interfaces; serveurs video, serveurs de projecteurs, terminaux de commande KVM, commutateurs KVM, processeurs video, commutateurs matriciels, amplificateurs de signaux numeriques, adaptateurs d'interface de console IP, emulateurs EDID/DDC, webcams, serveurs temporels, serveurs serie IP serveurs d'imprimantes, Serveurs NAS, Serveurs USB ou IP, commutateurs de reseau, adaptateurs de cordons electriques, adaptateurs pour reseaux locaux sans fil, adaptateurs Bluetooth, convertisseurs multimédias, cartes informatiques enfichables, adaptateurs CardBus, adaptateurs ExpressCard, batis de montage, baies mobiles, fonds de panier, ventilateurs et dispositifs de refroidissement de processeurs, testeurs de cables, testeurs d'interfaces, concentrateurs USB, adaptateurs USB, convertisseurs USB, lecteurs de cartes USB, commutateurs USB, stations d'accueil USB, stations utilisateur USB, stations d'ancrage de donnees USB, cables USB, cartes graphiques USB, cartes video USB, chargeurs de cles USB, adaptateurs de courant pour ordinateurs blocs-notes, adaptateurs universels, adaptateurs d'ordinateurs, adaptateurs de voyage, demeleurs de cables; peripheriques de stockage pour equipements de traitement de donnees, en particulier boitiers externes pour supports de stockage, lecteurs CD/DVD/Blu-Ray et autres lecteurs optiques, cles USB; equipements de traitement de donnees, en particulier convertisseurs d'interfaces et convertisseurs de signaux; lecteurs de disques pour ordinateurs, en particulier lecteurs de disquettes; cables a fibres optiques, en particulier cables LWL, transformateurs electriques; installations electriques pour la commande a distance d'operations industrielles, en particulier amplificateurs KVM, amplificateurs KVM ou IP; repose-poignets pour materiel informatique, en particulier repose-poignets pour souris et claviers; hygrometres, en particulier capteurs d'humidite; cables electriques, en particulier cables d'alimentation electrique et cables reseau; cables coaxiaux; conduites de cables electriques; serre-fils [electricite]; appareils electriques de reglage; casques d'ecoute; coupleurs [equipements informatiques]; fils de cuivre isoles; chargeurs pour batteries electriques; lampes optiques, en particulier voyants DEL, voyants USB; pointeurs laser (pointeurs lumineux), en particulier dispositifs de presentation sans fil avec pointeurs laser; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; raccordeurs de lignes electriques (fils, cables); lecteurs (equipements de traitement de donnees), en particulier lecteurs de cartes a puce et lecteurs de cartes memoire; lecteurs de codes a barres; tapis de souris; appareils de mesure, en particulier amperemetres, commutateurs Ipower et multimetres numeriques; microphones; microscopes; moniteurs [materiel informatique], en particulier terminaux LCD; commutateurs; voltmetres;

peripheriques de stockage pour équipements de traitement de données, en particulier lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de CD/DVD, lecteurs optiques, dispositifs portatifs de mémoire flash; supports et pupitres pour moniteurs et ordinateurs blocs-notes, en particulier supports pour moniteurs, supports muraux, supports de bureau; prises mâles, prises femelles et autres connecteurs (raccordements électriques), barres multiprises; disjoncteurs; téléphones portables, en particulier adaptateurs VoIP USB; régulateurs contre les surtensions, en particulier limiteurs de surtension pour ordinateurs blocs-notes, connecteurs RJ45 et multiprises; appareils pour la transmission de sons, notamment amplificateurs audio, convertisseurs audio, répartiteurs audio; appareils électriques de surveillance, en particulier dispositifs KVM ou IP, caméras IP et dispositifs de commutation Ipower; clés USB; amplificateurs de sons, en particulier mélangeurs domestiques pour enregistrements; voltmètres, en particulier multimètres numériques et commutateurs Ipower; serveurs vidéo, serveurs de projecteurs; boîtes à disques, enveloppes pour disquettes, casiers de rangement pour disques souples;

Klasse 42: Programmation informatique; création, développement, conception, location, maintenance et mise à jour de logiciels; services de conseillers en informatique; analyse de systèmes informatiques, services de conseillers dans le domaine des technologies de l'information; installation de logiciels informatiques.

4. Mit Verfügung vom 06.03.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 06.04.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 11.04.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 12.07.2023 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist und stellt den Antrag auf teilweise Aktenaussonderung.
8. Mit Schreiben vom 20.07.2023 bat das Institut um Präzisierung, ob die Aktenaussonderung auch gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei zu erfolgen habe. Mit Schreiben vom 03.08.2023 präzisierte die widersprechende Partei, dass die Akten nur gegenüber Dritten, nicht aber gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei auszusondern seien.
9. Mit Verfügung vom 07.08.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 09.10.2023 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
11. Mit Verfügung vom 09.10.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 01.10.2013 unter Beanspruchung einer EU-Priorität vom 22.05.2013 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 15.08.2022 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. Antrag auf Aussonderung

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die widersprechende Partei ersuchte in der Replik um Aussonderung gewisser Passagen betreffend Verkaufs- und Umsatzzahlen (betrifft Widerspruchsreplik Beilagen 15 und 16) mit der Begründung, dass es sich hierbei um Geschäftsgeheimnisse handle. Diesem Gesuch wird stattgegeben. Die Beilagen Nr. 15 sowie 16 werden daher im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart. Zudem wird Dritten auch die Replik nur mit geschwärzten Passagen offenbart.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Für die am 01.10.2013 international registrierte und der Schweiz am 10.04.2014 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 06.04.2023 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 06.04.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 06.04.2018 und dem 06.04.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 12.07.2023 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht.

Beilage 1	Auszüge Website www.lindy.ch 2018 bis 2023
Beilage 2	Auszüge Website www.lindy.de 2018 bis 2023
Beilage 3	Auszug Lindy Webshop
Beilage 4	Website Auszüge Brechtle, Digitec, Microspot

Beilagen 5.1 bis 5.19	Produktauswahl auf Digitec
Beilage 6	Rechnungen an Distributor
Beilage 7	Hilfstabelle 1 Übersicht - Rechnungen
Beilage 8	Katalog DE Okt 2018
Beilage 9	Katalog FR Okt 2018
Beilage 10	Katalog IT Okt 2018
Beilage 11	Katalog DE Feb 2019
Beilage 12	Katalog DE Mai 2019
Beilage 13	Katalog DE Feb 2022
Beilage 14	Hilfstabelle 2 Übersicht Verweise
Beilage 15	Umsatzzahlen DE für bestimmte Produkte (2012-2022) Geschäftsgeheimnisse: vom Aktenheft auszusondern
Beilage 16	Umsatzzahlen 2018-05.2022 DE & CH Geschäftsgeheimnisse: vom Aktenheft auszusondern
Beilage 17	Auszug Website www.lindy.de

6. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die eingereichten Unterlagen den ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke für verschiedene Konnektivitätslösungen im relevanten Zeitraum in der Schweiz und in Deutschland rechtsgenügend glaubhaft machen würden. Viele der Produkte liessen sich unter mehrere der beanspruchten Waren subsumieren (vgl. Beilagen 7 und 14). Das Zeichen werde in der Regel so gebraucht wie hinterlegt. Vereinzelt werde es auch ohne Farbe oder ohne rotes Quadrat verwendet, wobei es sich bei Letzterem um einen nebensächlichen Bestandteil der Marke handle, weshalb dessen Weglassen für den rechtserhaltenden Gebrauch zulässig sei.
7. Die widerspruchsgegenerische Partei macht demgegenüber u.a. geltend, dass die Beilagen 1, 4, 5.1, 5.2, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.16 und 5.18 keinen Gebrauch wie hinterlegt zeigten. Die in den Rechnungen (Beilage 6) aufgeführten Verkaufszahlen könnten nicht berücksichtigt werden, da diese nur Produktebezeichnungen auflisten, die Marke LINDY komme nicht vor, abgesehen von der rein firmenmässigen Erwähnung «LINDY-Elektronik GmbH» in der Kopfzeile der Rechnung. Auch von den in der Hilfstabelle (Beilage 7) aufgeführten 140 Produkten seien maximal deren 10% mit der Marke wie hinterlegt versehen, was einem anekdotischen Gebrauch entspräche. Die Kataloge (Beilagen 8-10) würden schliesslich auf den von der widersprechenden Partei angegebenen Seiten 124-154 keine markenmässige Verwendung zeigen. Insgesamt liesse sich hiermit für die letzten fünf Jahre kein ernsthafter Gebrauch für die beanspruchten Waren der Klasse 9 auf dem gesamten Gebiet der Schweiz nachweisen.
8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual* [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch in der Schweiz, resp. in Deutschland

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Zwar wurde dieses Übereinkommen mit Wirkung zum 31. Mai 2022 gekündigt. Gemäss der Rechtsprechung ist sie jedoch weiterhin auf alle Benutzungshandlungen anwendbar, die vor dieser Kündigung stattgefunden haben (vgl. BVGer B-6169/2020, B-6175/2020, E. 5.2.4 – *ADVENTURERIDGE / Adventure* [fig.], *Adventure Highland Creek*; abrufbar unter www.bvger.ch).

10. Die Widersprechende führt nicht nur eine deutsche, sondern auch eine schweizerische Webseite für ihre Produkte (vgl. Beilage 2). Dies allein würde aber noch nicht ausreichen, um den Gebrauch in der Schweiz zu belegen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4). Allerdings erscheinen ihre Produkte auch auf den schweizerischen Handelsplattformen Digitec, microspot und Brechtle (vgl. Beilage 4) und in der Produktauswahl bei Digitec (vgl. Beilage 5.1-5.19). Davon, dass diese Waren auch in der Schweiz verkauft wurden, zeugen die mit Beilage 6 eingereichten Rechnungen an den Vertriebspartner ALSO sowie die Hilfstabellen (Beilagen 7 und 14).
11. Der Gebrauch in Deutschland ist somit nur ergänzend zu berücksichtigen, da bereits ein Gebrauch in der Schweiz vorliegt.

Gebrauch nach Art einer Marke

12. Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke zeigen. Gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG muss eine Marke, um ihre Markenfunktion zu erfüllen, ein Zeichen sein, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden, d.h. sie muss einerseits die gekennzeichneten Waren individualisieren und andererseits gewährleisten, dass diese Waren aus einem bestimmten Betrieb stammen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2). Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
13. Die Widerspruchsmarke erscheint insbesondere auf der Titelseite von Katalogen, an prominenter Stelle auf den Webseiten, im Briefkopf von Rechnungen sowie häufig auf der Ware selbst. Diese weisen alle einen direkten Bezug zu den Waren auf, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Die Tatsache, dass die Marke nicht auf jedem im Katalog aufgeführten Produkt ersichtlich ist, spricht entgegen der widerspruchsgegnerschen Meinung nicht gegen einen markenmässigen Gebrauch. Denn es ist nicht zwingend, dass die Marke direkt auf dem Produkt angebracht ist.
14. Es liegt demzufolge ein funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG vor. Es kann somit offenbleiben, ob die Erscheinung der Widerspruchsmarke im Briefkopf von Rechnungen nicht als markenmässig aber rein firmenmässige beurteilt wird.

Gebrauch wie hinterlegt

15. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Art. 11 Abs. 2 MSchG sieht jedoch vor, dass der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form auch als Gebrauch der Marke gilt. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).

16. Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-Bild-Marke und sieht wie folgt aus:



Die Farben Schwarz und Rot sind beansprucht.

17. In den eingereichten Belegen erscheint die Marke in verschiedenen Varianten:



Zunächst in der hinterlegten Form auf dem Produkt selbst:



oder



(Beilage 13, S. 1, Beilage 8, S. 164 und

166 und Beilage 11, S. 52).

18. Auf der Webseite der widersprechenden Partei (Beilagen 1-2), der Brechtle-Webseite (Beilage 6) sowie auf dem Titelblatt der Kataloge (Beilagen 8-13) taucht die Marke in zwei Varianten neben den Wortelelementen "CONNECTION PERFECTION" auf:

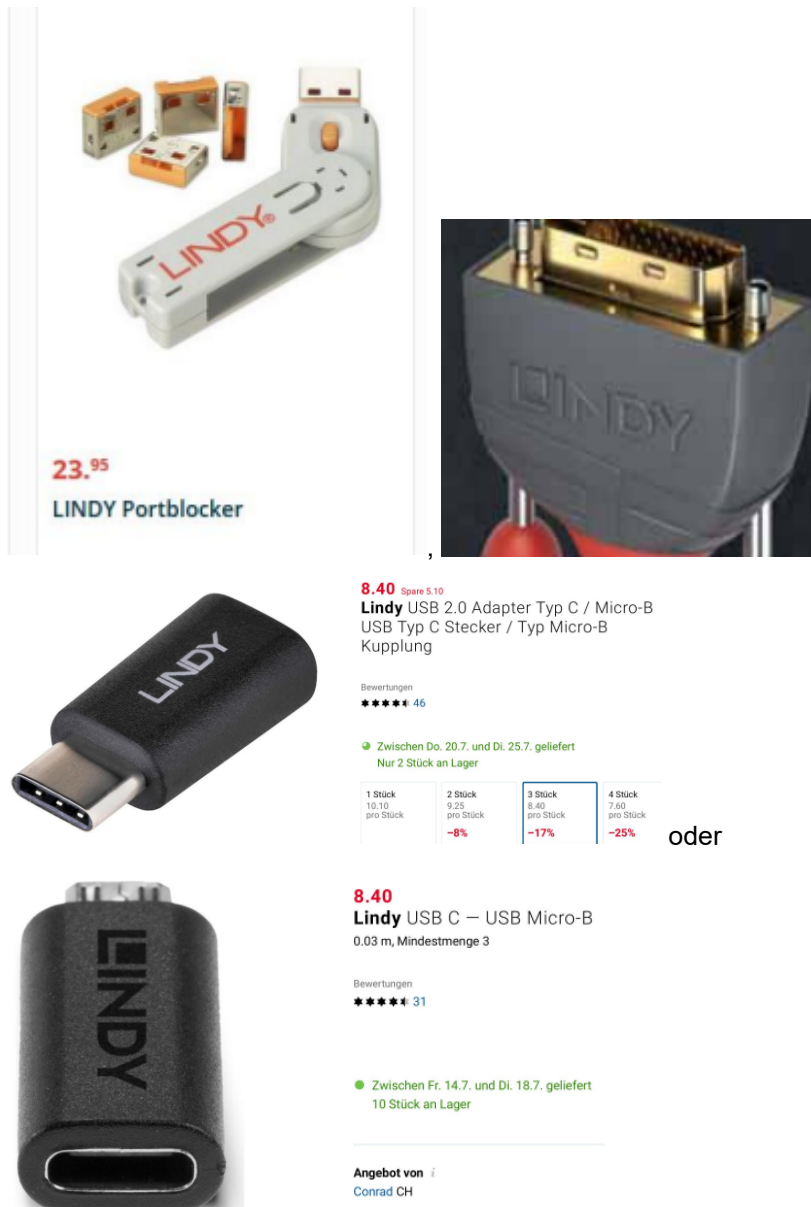


oder



19. Dabei handelt es sich um keinen Gebrauch wie hinterlegt. Allerdings gilt der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Kombination mit dem Element "CONNECTION PERFECTION" als Gebrauch der Marke, zumal das Widerspruchszeichen aufgrund seiner Grösse auf Anhieb erkannt wird und den Gesamteindruck des Zeichens klar dominiert. Die Wortelelemente "CONNECTION PERFECTION" hingegen sind deutlich kleiner in der Art eines beschreibenden, anpreisenden Untertitels gehalten, und vermögen praxisgemäss den Gesamteindruck nicht zu prägen. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, auch unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – *LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE*; abrufbar unter www.bvger.ch). Dies ist vorliegend klar der Fall.
20. Was die Wiedergabe in Weiss auf schwarzem Hintergrund betrifft, so verändert diese Darstellungsart den Gesamteindruck nicht wesentlich, weshalb sie nicht als klar abweichender Gebrauch zu beurteilen ist. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Negativ-Version der Marke für diejenigen Konstellationen, bei denen die Marke vor einem schwarzen Hintergrund gebraucht wird resp. gebraucht werden muss. Denn bei einer Vielzahl der Produkte ist Schwarz die Materialfarbe, auf welcher ein schwarzer Schriftzug nicht erkennbar wäre. Diese Variante, die somit rein technisch bedingt ist, kommt im Übrigen am häufigsten vor. So ist die Marke bei mehr als der Hälfte der Darstellungen in der Produktauswahl auf Digitec (Beilagen 5.3-5.6, 5.8, 5.12-5.15, 5.17, 5.19) in dieser Form auf den Produkten selbst angebracht.

21. Bei Microspot (Beilage 4) und bei den von der widerspruchsgegnerschen Partei erwähnten Beilagen 5.1, 5.2, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.16 und 5.18 findet sich der Schriftzug LINDY ohne Quadrat oder ohne rotes Quadrat:



22. Entgegen der Annahme der widersprechenden Partei handelt es sich beim roten Quadrat zwar nicht nur um einen nebensächlichen Bestandteil der Marke. Bei den Beispielen ohne (rotes) Quadrat handelt es sich jedoch offensichtlich um darstellerische Varianten der Widerspruchsmarke. Gerade die Beispiele mit einem farblosen Quadrat weichen nur unwesentlich von der hinterlegten Form ab. Aber auch bei den einzelnen Beispielen ganz ohne Quadrat ist der markante Schriftzug LINDY deutlich wiedererkennbar, so dass das Fehlen des Quadrates nicht besonders ins Gewicht fällt. Zudem sind diese Beispiele – insbesondere diejenigen, die gar kein Quadrat aufweisen, klar in der Minderzahl, weshalb den Gebrauchsbeispielen ohne (rotem) Quadrat im Ergebnis nicht genügend Bedeutung zukommt, um einen durchwegs nicht eintragungskonformen Gebrauch annehmen zu müssen.
23. Die erwähnten Webseitendarstellungen stammen zwar von einem Aufruf der Webseiten am 11.07.2023, keinerlei Indizien sprechen hingegen dafür, dass die Produkte vor diesem Zeitpunkt mit einer anderen markenmässigen Gestaltung ausgestattet gewesen sind. Denn in den Katalogen ist die Marke über die Jahre bis zuletzt in derselben Ausführung wiedergegeben.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

24. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 06.04.2023 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 14.06.2018 und dem 06.04.2023 glaubhaft zu machen.
25. Aus diesem Zeitraum stammen die Rechnungen von 2018 bis 2022, wobei die Rechnung vom März 2018 drei Monate vor und die Rechnung vom Juli 2022 drei Monate nach der relevanten Periode liegen. Kataloge liegen für die Jahre 2018-2022 vor und fallen somit ebenfalls in die relevante Zeitperiode. Folglich machen diese Dokumente die Benutzung der Widerspruchsmarke während des obengenannten Zeitraums glaubhaft.

Ernsthafter Gebrauch

26. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
27. Die widersprechende Partei hat Rechnungsbeispiele aus den Jahre 2018-2022, also für fünf Jahre, vorgelegt. In den jeweils beispielhaften drei Rechnungen pro Jahr werden Waren zwischen 9.96 und 31'327 EUR verrechnet. Dies entspricht einem Durchschnittswert von 5'900 EUR für eine monatliche Rechnung. Diese Beträge werden im Übrigen durch die Umsatzzahlen für die Jahre 2012-2022 (für Deutschland) sowie für die Jahre 2018-2022 (Deutschland und Schweiz) in den Beilagen 15-16 untermauert. Dies zeugt insgesamt von einem ernsthaften Willen, jedes auftretende Bedürfnis auf dem schweizerischen Markt zu befriedigen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Von einem rein anekdotischen Gebrauch, wie von der widerspruchsgegnerschen Partei vorgebracht, kann jedenfalls nicht die Rede sein, zumal sie die Hilfstabelle 14 vollständig ausser Acht lässt, obwohl diese zusätzlich zur Hilfstabelle 7 eine Zuordnung zu einzelnen Rechnungspositionen und Abbildung mit markenmässiger Verwendung erlaubt.

Gebrauch durch die widersprechende Partei

28. Zu Recht ist von den Parteien der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch ihre Inhaberin weder thematisiert worden noch ist er strittig. Die Inhaberin erscheint denn auch sowohl als Rechnungsstellerin an den schweizerischen Vertriebspartner als auch in den Katalogen namentlich inklusive Adresse in Deutschland. Folglich ist von einem Gebrauch durch die Inhaberin auszugehen.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

29. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
30. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen

ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

31. Die Widerspruchsmarke beansprucht eine Vielzahl von Waren für Konnektivitätslösungen in der Klasse 9, darunter solche im Audio-Video als auch im IT-Bereich, wie beispielsweise Kabel (USB-, AV- und Netzkabel), Adapter, Konverter, Switches, Extender und Hubs für Computer, insbesondere auch mit USB-Anschlüssen, USB-Ladegeräte, Netzwerkadapter, USB-Schlüssel, USB Wireless-Sticks, USB Chipkartenleser, USB Display Ports, USB Ethernet Konverter, USB Video Grabber, etc. Zudem beansprucht sie Schutz für Dienstleistungen der Klasse 42, für welche sie jedoch keinerlei Gebrauchsbelege einreicht.
32. Anhand der Hilfstabellen 7 und 14 macht sie geltend, dass ein ernsthafter Gebrauch zumindest für die folgenden beanspruchten Waren glaubhaft nachweisbar sei:

Klasse 9: périphériques d'ordinateurs; adaptateurs d'ordinateurs; commutateurs KVM; commutateurs matriciels; commutateurs de réseau; commutateurs périphériques, répartiteurs périphériques, amplificateurs périphériques, convertisseurs d'interfaces; USB Switch; concentrateurs USB; câbles USB; adaptateurs USB; cartes vidéo USB; stations d'ancrage de données USB; stations d'accueil USB; convertisseurs; convertisseurs USB; clés USB; adaptateurs USB; chargeurs de clés USB; appareils pour la transmission de sons, notamment amplificateurs audio, convertisseurs audio, répartiteurs audio; adaptateurs d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; amplificateurs de signaux numériques; lecteurs (équipements de traitement de données), en particulier lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes mémoire.
33. Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
34. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege (Rechnungen, Kataloge, Webseitenauszüge und Hilfstabellen) erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke durch die widersprechende Partei selbst als Marke, in nicht wesentlich abweichender Form und im massgeblichen Zeitraum sowie in der Schweiz zumindest für die folgenden Waren in genügend ernsthafter Weise gebraucht wurde: *Display Ports* (Steckverbindung als Verbindungsstandard für die Übertragung von digitalen Bild- und Tonsignalen), *KVM-Systemkabel*, *Port HDMI Switches* (Verteiler), *Port USB Hubs* (USB-Gerät, welches das USB-Signal an mehrere Ports, Anschlussbuchsen, verteilt), versch. Formen von *Adapterkabeln/-stecker*, *Extender* (Verstärkerschaltungen) sowie versch. Typen von *Konvertern*. Diese Waren decken sich zumindest teilweise mit den von der widersprechenden Partei geltend gemachten Liste gebrauchter Waren.
35. Diese lassen sich zwar definitionsbedingt unter die Oberbegriffe "Kabel; Stecker; Adapter, USB-Geräte, Schaltungen, etc." subsumieren (vgl. Subsumptionsfrage, vgl. oben IV. B. Ziff. 28). Die Frage, ob das Widerspruchszeichen, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, für die gesamten vorgenannten Oberbegriffe, für weitere Waren der Klasse 9 oder gar für alle in der Klasse 9 geschützten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde, kann jedoch offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf zusätzliche Waren des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. IV. C. Ziff. 4 nachfolgend).

36. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für *Display Ports, KVM-Systemkabel, Port HDMI Switches, Port USB Hubs, Adapterkabel- und Stecker, Extender sowie Konverter* Schutz geniesst.

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 9: Clés de sécurité USB [Adaptateurs pour réseau sans fil]; adaptateurs pour réseaux informatiques.
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:
Klasse 9: Display Ports, KVM-Systemkabel, Port HDMI Switches, Port USB Hubs, Adapterkabel- und Stecker, Extender sowie Konverter.
4. Die angefochtenen zwei Adaptertypen (*Clés de sécurité USB* und *adaptateurs pour réseaux informatique*) sind, wenn nicht identisch, so doch hochgradig gleichartig mit den von der Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten verschiedenen Adaptertypen. Denn sie sind für ähnliche Zwecke einsetzbar – es handelt sich bei allen im weitesten Sinn um eine Art Verbindungsstück zwischen verschiedenen Geräten und/oder Netzwerken – und bedingen dasselbe herstellungstechnische Know-how.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 "LINDY (fig.)" (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke "TCL LINKKEY" (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).

3. Die Widerspruchsmarke besteht einerseits aus dem Wort "LINDY" in schwarzen, fett gedruckten Grossbuchstaben, andererseits aus einem ausgefüllten roten Quadrat, das sich in den Leerraum oberhalb des L-Buchstabens einfügt und somit auf drei Seiten bündig ist mit dem zwei Linien des L-Buchstabens und der vertikalen Linie des I-Buchstabens rechts davon.
4. Auch wenn dieses grafische Element dem Zeichen zweifellos ein eigenes Gepräge verleiht, so vermag es das Wortelement doch nicht in den Hintergrund zu drängen. Dieses bleibt nicht nur als selbstständiges Zeichenelement wahrnehmbar, welches dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dient (vgl. auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 16200, IV. C. 3 – *ENVIROCHEMIE [fig.]*, *ENVIROCHEMIE*, *ENVIROFALK [fig.]*, *ENVIROFALK*, *ENVIRODOTS / ENVIROTEC*; abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: PH], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Es beeinflusst vielmehr den Gesamteindruck der angefochtenen Marke klar.
5. Folglich kann vorliegend der Zeichenvergleich auf die Gegenüberstellung der Wortelemente beschränkt werden. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al.*, *Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
6. Die jüngere Marke ist ein zweiteiliges Zeichen, das aus zwei eigenständigen Elementen wahrgenommen wird. In seinem zweiten Zeichenelement übernimmt es die erste drei Buchstaben sowie den Schlussvokal der Widerspruchsmarke. Den mittigen Vokal "D" ersetzt sie durch einen Doppelkonsonanten "KK" und stellt dem Wort "LINKKEY" darüber hinaus das Akronym "TCL" voran. Im Zeichenelement "LINKKEY" stimmt die jüngere Marke somit in vier von fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke überein.
7. In der Aussprache unterscheiden sie sich unter Berücksichtigung des Zeichenelementes "LINKKEY" im mittleren Konsonanten (KK statt D), wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um einen einfachen Konsonanten (K) oder einen Doppelkonsonanten (KK) handelt. Denn im Englischen werden verschiedene Begriffe nicht wie im Deutschen beliebig ohne Leerschlag zu Wortneuschöpfungen kombiniert, weshalb das Wortelement "LINKKEY" als "linkey" und nicht als "link key" mit zwei separat ausgesprochenen "K" gelesen und ausgesprochen wird. Auch wenn es sich beim Buchstaben "D", anders als bei "K(K)", um keinen harten Konsonanten handelt, so verändert dieser Umstand die Aussprache nur unwesentlich, da es sich in beiden Fällen um einen mittigen, aufgrund des davorstehenden "N"-Buchstabens unbetonten (Doppel)Konsonanten handelt. Was schliesslich die Endungen "-Y" versus "-EY" betrifft, so sind diese in einer englischen Aussprache identisch, was die lexikalisch erfasste phonetische Schreibweise für "key" (ki:) auf der einen Seite und für "lindy" ('lindi) auf der anderen Seite verdeutlicht (vgl. Collins Dictionary unter <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/key> und <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lindy>; ; abgerufen am 16.02.2024). Abgesehen vom selben Silbenmass reimen sich die beiden Zeichen auch, was dazu führt, dass sich die beiden Zeichen auf der phonetischen Ebene stark ähnlich sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Daran vermag auch das zusätzliche Akronym "TCL" nichts zu ändern.
8. Punkto Schriftbildes ist die jüngere Marke – abgesehen vom Akronym "TCL" – um zwei Buchstaben länger als die Widerspruchsmarke, übernimmt aber auch vier ihrer fünf Buchstaben an derselben Zeichenposition. Dass die beiden Marken – unter Ausblendung des Akronyms "TCL" – sowohl in der Anfangssilbe und damit im praxisgemäss besonders prägenden Zeichenanfang (LIN-) als auch in ihrem ebenso prägenden Zeichenende (Y) (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillon*, *Kamillon*) übereinstimmen, führt zu einer Ähnlichkeit der beiden Marken auf der klanglichen sowie auf der schriftbildlichen Ebene.
9. 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.).

10. Die Widerspruchsmarke besteht auf der semantischen Ebene aus dem Wort "LINDY", dem insbesondere die Bedeutung eines weiblichen Vornamens oder allenfalls noch einer Anspielung auf den Tanzstil Lindy Hop zukommt (vgl. Wikipedia unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Lindy>; abgerufen am 13.02.2024).
11. Dem Akronym "TCL" in der angefochtenen Marke kommen neben dem Firmenkürzel der jüngeren Marke allein im technischen Bereich diverse Bedeutungen, wie Tool Command Language, Transaction Control Language, Transistor Coupled Logic oder The Common Link, zu (vgl. Abkürzungslexikon unter <http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=tcl&language=de>, Wikipedia unter <https://en.wikipedia.org/wiki/TCL>, sowie IT Wissen unter <https://www.itwissen.info/tool-command-language-Tcl.html>; abgerufen am 13.02.2024). Diese Bedeutungen werden kaum breiteren Verkehrskreisen bekannt sein, zumal es sich teilweise um nicht sehr aktuelle Definitionen handelt. Was die beiden Bedeutungen als Programmiersprache betrifft, so können zwar die von der jüngeren Marke beanspruchten Adaptertypen oder Dongles punkto ihrer Funktionsweise eine Programmierung aufweisen. Jedoch hat die Art der Programmiersprache keinen Einfluss auf das Endprodukt. Anders als von der widersprechenden Partei vorgebracht, kann beim Zeichenelement "TCL" also nicht von einem kennzeichnungsschwachen Akronym ausgegangen werden.
12. Das Wort "LINKKEY" der angefochtenen Marke ist lexikalisch nicht erfasst. Selbst wenn der Abnehmer mittels Zerlegung in die Elemente "link" und "key" nach einem Sinn sucht, so ergibt auch diese Zerlegung nicht auf Anhieb einen konkreten Sinn: Denn mit einem Link wird einerseits in der Telekommunikation eine physische Telekommunikationsverbindung bezeichnet, oder im World Wide Web eine Verknüpfung zwischen Dokumenten (vgl. IT-Wissen unter <https://www.itwissen.info/Link-link.html>; oder Merriam Webster online unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/link>; abgerufen am 14.02.2024). Ein Key ist das englische Wort für einen Schlüssel, sei es im physischen oder übertragenen Sinn, auch in der Kryptographie; zudem bezeichnet es eine Taste einer Tastatur oder Klaviatur (vgl. Wikipedia online unter <https://en.wikipedia.org/wiki/Key>; oder Merriam Webster online unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/key>; abgerufen am 15.02.2024). Was ein solcher "link key" im Sinne eines Verbindungs- oder Verknüpfungsschlüssels genau sein soll, ist jedoch nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
13. Insgesamt erscheint die Kombination "TCL LINKKEY" somit stark interpretationsbedürftig. Ein klarer, auf den ersten Blick erkennbarer Sinngehalt liegt nicht vor. Ein ähnlicher oder gemeinsamer Sinngehalt zum weiblichen Vornamen oder Tanzstil "LINDY" ist allerdings auch nicht erkennbar. Auf der Ebene des Sinngehalts kann deshalb von keiner Ähnlichkeit gesprochen werden. Ebenso wenig besteht jedoch ein eindeutig unterschiedlicher Sinngehalt – der von allen Verkehrskreisen in allen Landesteilen erkannt würde –, der die (starke) Ähnlichkeit auf der klanglichen sowie schriftbildlichen Ebene in den Hintergrund zu rücken vermöchte (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
14. Somit ist insgesamt die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie erworben 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). Produkte aus dem Bereich Elektronik, IT und Software 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 grundsätzlich angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuchen wird (vgl. die Entscheide des BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW*, BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 – *INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE*; abrufbar unter www.bvger.ch).

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. Der Widerspruchsmarke "LINDY (fig.)" kann in der Bedeutung des weiblichen Vornamens oder der Bezeichnung eines Tanzstils in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngelhalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren 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 Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Nicht nur übernimmt die jüngere Marke die ersten drei Buchstaben der Widerspruchsmarke, sie fügt ihr auch noch dieselbe Endung an, so dass sich die Zeichen sowohl phonetisch als auch schriftbildlich sehr ähnlich sind. Daran ändert auch das Hinzufügen des Zeichenelements "TCL" nichts, da dieses nicht mit dem nachfolgenden Element "LINKKEY" verschmilzt. Vielmehr ist Letzteres wegen des Abstandes und seiner Länge deutlich als eigenständiges Element wahrnehmbar. Bezüglich dieses Elementes stimmen die beiden Zeichen punkto besonders prägendes Zeichenanfangs und -endes und insgesamt vier Buchstaben an identischer Zeichenposition überein, auch wenn die jüngere Marke in diesem Zeichenelement "LINKKEY" um zwei Buchstaben länger ist. Auf der phonetischen Ebene ist die Ähnlichkeit sogar noch höher, da zu den genannten Übereinstimmungen noch dieselbe Silbenzahl und das Reimen dazukommen (vgl. IV. D. Ziff. 7-8 hiavor).
6. Da aus den genannten Gründen der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken (LIN-Y) identisch ist, ist gerade angesichts der nur leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Soweit das Publikum, infolge des Hinzufügens der Grafik bei der Widerspruchsmarke bzw. dem Zusatz "TCL" die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der teilweisen Warengleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten 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).
7. In Anbetracht der festgestellten ausgeprägten Ähnlichkeit insbesondere auf der phonetischen Ebene ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. IV. D. Ziff. 7-8 hiavor).
8. Der Widerspruch Nr. 103215 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 789897 "TCL LINKKEY" für alle beanspruchten Waren der Klasse 9, widerrufen.

V. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgeegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der Widersprechenden um Aussonderung der Replik-Beilagen 15-16 wird stattgegeben. Die entsprechenden Beilagen werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103215 wird gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 789897 - "TCL LINKKEY" wird widerrufen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. Februar 2024

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).