

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103700 in Sachen

Valora Schweiz AG
Hofackerstrasse 40
4132 Muttenz

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 737584 - Press P&B Books ((fig.))



gegen

BOOK OVEN INC.
202-5333 Casgrain Avenue
H2T1X3 Montreal QC
CA-Kanada

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

DSK DRAMBURG Rechtsanwälte
Sebastian Dramburg
Schlüterstrasse 29
10629 Berlin

CH-Marke Nr. 802512 - PB ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 802512 - "PB ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 29.08.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Computersoftwareplattformen; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; Computersoftware für Cloud-Computing-Dienste; Publishing-Software; herunterladbare Software; Aus dem Internet herunterladbare Software; Lernsoftware.*
 - 35 *Sammeln von Geschäftsinformationen; Planung von Marketingstrategien; Entwicklung von Marketingstrategien und -konzepten; Untersuchungen zu Marketingstrategien; Entwickeln von Unternehmensstrategien [Unternehmensberatung].*
 - 41 *Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder über das Internet.*
 - 42 *Dienstleistungen eines Anwendungsdienstanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte; Durchführung technischer Datenanalysen; Hosting von Multimedia-Inhalten für Bildungszwecke; Hosting von Multimedia-Inhalten für Unterhaltungszwecke; technischer Support im Softwarebereich; Software as a Service [SaaS].*
2. Am 27.11.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 737584 "Press P&B Books ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Computerhardware; Magnetaufzeichnungsträger; Chipkarten, einschliesslich SIM-Karten; unbespielte und vorbeschriebene elektronische, digitale und optische Speichermedien, einschliesslich unbespielte und vorbeschriebene CDs und DVDs; aufgezeichnete Spielfilme und Zeichentrickfilme; Computersoftware (gespeichert und herunterladbar); gespeicherte und herunterladbare Computerspiele; Videospiele (Software); gespeicherte und herunterladbare elektronische Publikationen; elektronische Bücher; Hörbücher; Akkumulatoren; Brillen und Kontaktlinsen; Sonnenbrillen; Brillenetuis.*
 - 35 *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Einzelhandelsdienstleistungen eines Kaufhauses, eines Supermarktes, eines Kiosks, einer Drogerie, eines Bau- und Heimwerkerfachmarktes, eines Bekleidungsgeschäfts, eines Uhren- und Schmuckgeschäfts, eines Lebensmittelgeschäfts, eines Haushaltwarengeschäfts, eines HiFi- und Elektronikfachmarktes, eines Sportgeschäfts, eines Fotogeschäfts, eines Sanitärfachmarktes, eines Spielwarengeschäfts, eines Möbelgeschäfts, eines Wohnungseinrichters, eines Büroartikelgeschäfts, eines Papierwarengeschäfts, eines Gartenfachmarktes, eines Zoofachgeschäfts, eines Automobilgeschäfts, einer Buchhandlung und eines Geschäfts für den land-, garten- und forstwirtschaftlichen Bedarf; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Zusammenstellung von Warensortimenten für Dritte (ausgenommen Transport), um es Kunden zu ermöglichen, die Waren bequem zu betrachten und zu kaufen; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich on-line Dienstleistungen für die Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräusserung von Waren; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere von Franchisenehmern; betriebswirtschaftliche Beratung für Franchise-Konzepte; betriebswirtschaftliche Beratung für die Führung von Betrieben im Franchise-System; Zurverfügungstellen von betrieblichem Fachwissen (Franchising); Marketing (Absatzforschung), Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), Verkaufsförderung (Sales Promotion); Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken.*
 - 38 *Telekommunikation; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken und auf globale Computernetzwerke; Vermietung und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datenbanken zum Bestellen von Waren, insbesondere von Datenträgern für Daten,*

Video, Film und Ton; Verschaffen von Zugang auf Datenbanken zum Herunterladen von Daten und Informationen und zur Bestellung von Datenträgern für Daten, Video, Film und Ton sowie für Video-on-Demand; Übermitteln von Daten, Informationen, Bild und Ton über digitale Netze, insbesondere in Form abspielbarer Videos (Video-on-Demand); Übertragung von Fernsehprogrammen und Videofilmen für Abonnenten gegen Bezahlung (Pay-TV und Video-on-Demand) auch mittels digitaler Plattformen.

- 41 *Erziehung und Ausbildung, insbesondere im Franchisebereich; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Manuskripten und Broschüren, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Wettbewerben; Veranstaltung von Führungen und Besichtigungstouren; Platzreservation und Eintrittskartenvorverkaufsdienstleistungen für Unterhaltungs-, sport- und kulturelle Anlässe.*
 - 42 *Durchführung von Qualitätskontrollen; Qualitätskontrollleistungen für Zertifizierungszwecke; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Zurverfügungstellen von technischem Fachwissen (Franchising), Vermittlung (Franchising) von technischem Know-how von Geschäftsbetrieben.*
4. Mit Verfügung vom 04.12.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
 5. Innert Frist ging keine Stellungnahme von der widerspruchsgegenerischen Partei ein.
 6. Demzufolge schloss das Institut mit Verfügung vom 16.01.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
 7. 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 09.10.2019, die angefochtene Marke am 08.02.2023 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 [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, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Computersoftwareplattformen; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; Computersoftware für Cloud-Computing-Dienste; Publishing-Software; herunterladbare Software; Aus dem Internet herunterladbare Software; Lernsoftware.*
 - 35 *Sammeln von Geschäftsinformationen; Planung von Marketingstrategien; Entwicklung von Marketingstrategien und -konzepten; Untersuchungen zu Marketingstrategien; Entwickeln von Unternehmensstrategien [Unternehmensberatung].*
 - 41 *Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder über das Internet.*
 - 42 *Dienstleistungen eines Anwendungsdienstanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte; Durchführung technischer Datenanalysen; Hosting von Multimedia-Inhalten für Bildungszwecke; Hosting von Multimedia-Inhalten für Unterhaltungszwecke; technischer Support im Softwarebereich; Software as a Service [SaaS].*
4. Die Widerspruchsmarke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Computerhardware; Magnetaufzeichnungsträger; Chipkarten, einschliesslich SIM-Karten; unbespielte und vorbeschriebene elektronische, digitale und optische Speichermedien, einschliesslich unbespielte und vorbeschriebene CDs und DVDs; aufgezeichnete Spielfilme und Zeichentrickfilme; Computersoftware (gespeichert und herunterladbar); gespeicherte und herunterladbare Computerspiele; Videospiele (Software); gespeicherte und herunterladbare elektronische Publikationen; elektronische Bücher; Hörbücher; Akkumulatoren; Brillen und Kontaktlinsen; Sonnenbrillen; Brillenetuis.*
 - 35 *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Einzelhandelsdienstleistungen eines Kaufhauses, eines Supermarktes, eines Kiosks, einer Drogerie, eines Bau- und Heimwerkerfachmarktes, eines Bekleidungsgeschäfts, eines Uhren- und Schmuckgeschäfts, eines Lebensmittelgeschäfts, eines Haushaltwarengeschäfts, eines HiFi- und Elektronikfachmarktes, eines Sportgeschäfts, eines Fotogeschäfts, eines Sanitärfachmarktes, eines Spielwarengeschäfts, eines Möbelgeschäfts, eines Wohnungseinrichters, eines Büroartikelgeschäfts, eines Papierwarengeschäfts, eines Gartenfachmarktes, eines Zoofachgeschäfts, eines Automobilgeschäfts, einer Buchhandlung und eines Geschäfts für den land-, garten- und forstwirtschaftlichen Bedarf; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Zusammenstellung von Warensortimenten für Dritte (ausgenommen Transport), um es Kunden zu ermöglichen, die Waren bequem zu betrachten und zu*

kaufen; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich on-line Dienstleistungen für die Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräusserung von Waren; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere von Franchisenehmern; betriebswirtschaftliche Beratung für Franchise-Konzepte; betriebswirtschaftliche Beratung für die Führung von Betrieben im Franchise-System; Zurverfügungstellen von betrieblichem Fachwissen (Franchising); Marketing (Absatzforschung), Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), Verkaufsförderung (Sales Promotion); Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken.

- 38 *Telekommunikation; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken und auf globale Computernetzwerke; Vermietung und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datenbanken zum Bestellen von Waren, insbesondere von Datenträgern für Daten, Video, Film und Ton; Verschaffen von Zugang auf Datenbanken zum Herunterladen von Daten und Informationen und zur Bestellung von Datenträgern für Daten, Video, Film und Ton sowie für Video-on-Demand; Übermitteln von Daten, Informationen, Bild und Ton über digitale Netze, insbesondere in Form abspielbarer Videos (Video-on-Demand); Übertragung von Fernsehprogrammen und Videofilmen für Abonnenten gegen Bezahlung (Pay-TV und Video-on-Demand) auch mittels digitaler Plattformen.*
- 41 *Erziehung und Ausbildung, insbesondere im Franchisebereich; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Manuskripten und Broschüren, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Wettbewerben; Veranstaltung von Führungen und Besichtigungstouren; Platzreservation und Eintrittskartenvorverkaufsdienstleistungen für Unterhaltungs-, sport- und kulturelle Anlässe.*
- 42 *Durchführung von Qualitätskontrollen; Qualitätskontrollleistungen für Zertifizierungszwecke; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Zurverfügungstellen von technischem Fachwissen (Franchising), Vermittlung (Franchising) von technischem Know-how von Geschäftsbetrieben.*

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Die Widerspruchsmarke beansprucht die breite Formulierung *Computersoftware (gespeichert und herunterladbar)*. Diese umfasst die angefochtenen *Computersoftwareplattformen; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; Computersoftware für Cloud-Computing-Dienste; Publishing-Software; herunterladbare Software; Aus dem Internet herunterladbare Software; Lernsoftware*. Es besteht somit Warenidentität.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

6. Der von der Widerspruchsmarke beanspruchte Oberbegriff *Werbung* sowie die Dienstleistung *Marketing (Absatzforschung)* umfassen die angefochtenen verschiedenen Marketingdienstleistungen, nämlich *Planung von Marketingstrategien; Entwicklung von Marketingstrategien und -konzepten; Untersuchungen zu Marketingstrategien*. Auch diesbezüglich besteht Identität.
7. Die Dienstleistung *Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere von Franchisenehmern* der älteren Marke umfasst die angefochtene Dienstleistung *Entwickeln von Unternehmensstrategien [Unternehmensberatung]*. Die konkurrierenden Dienstleistungen sind mithin gleich.
8. Die Dienstleistung *Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken* der Widerspruchsmarke sowie das *Sammeln von Geschäftsinformationen* der angefochtenen Marke weisen wesentliche markenrechtlich relevante Überschneidungen auf. Diese konkurrierenden Dienstleistungen stehen in einem klaren Ergänzungsverhältnis zueinander, insofern als das Sammeln von Informationen folgerichtig auch deren Systematisierung nach sich zieht. Diese Dienstleistungen richten sich denn auch an die gleichen Abnehmerkreise und sie können von den gleichen Unternehmen angeboten werden. Zudem bedarf es zu deren Erbringung ein ähnliches fachtechnisches Know-how. Die Abnehmer nehmen diese konkurrierenden Dienstleistungen somit als sinnvolles Leistungspaket wahr.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

9. *Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Manuskripten und Broschüren, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften* der Widerspruchsmarke umfassen auch die angefochtene

Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften. Es besteht mithin Dienstleistungsgleichheit.

10. Die Dienstleistung *Erziehung und Ausbildung, insbesondere im Franchisebereich* der Widerspruchsmarke bezieht sich auf alle Arten von Ausbildung, zumal die Formulierung "insbesondere im Franchisebereich" nicht abschliessend, sondern einzig beispielhaft erfolgt. Diese Dienstleistung der älteren Marke umfasst somit auch das *Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder über das Internet* der angefochtenen Marke. Auch diesbezüglich besteht somit Gleichheit.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

11. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung* Softwareentwicklungsdienstleistungen. Demgegenüber beansprucht die jüngere Marke nicht direkt Softwareentwicklungsdienste, sondern Hostingdienstleistungen, nämlich *Dienstleistungen eines Anwendungsdienstanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte sowie Software as a Service [SaaS]*. Unter Hosting wird ein Dienstleistungsangebot verstanden, die darin besteht, dem Nutzer bestimmte das Internet betreffende Dienstleistungen anzubieten (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 24.04.2024). Diese konkurrierenden Dienstleistungen die beide den Softwarebereich betreffen, stehen in einem engen Ergänzungsverhältnis, sie richten sich weiter an die gleichen Abnehmerkreise und können von den gleichen Anbietern stammen. Die Abnehmer nehmen diese Dienstleistungen somit als sinnvolles Leistungspaket wahr. Die Gleichartigkeit ist somit klar zu bejahen.
12. Die angefochtene Dienstleistung *technischer Support im Softwarebereich* hat enge Berührungspunkte mit *Entwurf und Entwicklung von Computersoftware* der Widerspruchsmarke. Die Abnehmer von Software, die speziell für sie entwickelt wurde, ist auf einen nachfolgenden Support angewiesen. Die Supportdienstleistung wird dabei vom Softwareentwickler erbracht. Für die Erbringung dieser Dienstleistungen ist das gleiche fachtechnische Know-how erforderlich, zudem richten sich diese Dienstleistungen klar an die gleichen Abnehmer. Die hochgradige Gleichartigkeit ist klar zu bejahen.
13. Weiter angefochten sind die Dienstleistungen *Hosting von Multimedia-Inhalten für Bildungszwecke; Hosting von Multimedia-Inhalten für Unterhaltungszwecke*. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 38 unter anderem *Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken sowie Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken und auf globale Computernetzwerke; Vermietung und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datenbanken zum Bestellen von Waren, insbesondere von Datenträgern für Daten, Video, Film und Ton; Verschaffen von Zugang auf Datenbanken zum Herunterladen von Daten und Informationen und zur Bestellung von Datenträgern für Daten, Video, Film und Ton sowie für Video-on-Demand*. Zwischen Hosting-Dienstleistungen und der Vermietung von Zugriffszeit auf einen Datenserver bestehen offensichtliche Berührungspunkte. In Anbetracht des zur Erbringung dieser Dienstleistungen erforderlichen technischen Know-hows und der Überschneidungen in der Zweckbestimmung wird das Publikum diese Angebote dem gleichen Unternehmen zuordnen. Daran vermag auch die unterschiedliche Klassierung dieser Dienstleistungen nichts zu ändern, weil die Klasseneinteilung nach dem Nizza-Abkommen eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit Hinweisen) und beim hier massgeblichen Registervergleich in erster Linie auf den Wortlaut der eingetragenen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche

geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "Press P&B Books ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "PB ((fig.))" (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). Bei der Widerspruchsmarke bestehen die figurativen Elemente aus der Kombination von zweimal vier Quadraten, die hinter bzw. vor den Wortelementen PRESS und BOOK angeordnet sind, dem grafisch gestalteten kaufmännischen Und zwischen den Buchstaben P und B sowie unterschiedlicher Schriftgrössen. Diese gestalterischen Elemente vermögen der älteren Marke durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Hingegen gilt es zu beachten, dass gerade im mündlichen Verkehr die figurativen Elemente nicht zum Tragen kommen. Bei der angefochtenen Marke beschränkt sich das grafische Element auf eine wenig kennzeichnungskräftige quadratische und rot eingefärbte etikettenhafte Gestaltung.
3. In casu stehen sich die Wortelemente "Press P&B Books ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "PB ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*). Neben den Begriffen "Press" und "Book", die zwar aufgrund ihrer geringen Grösse kaum die kennzeichnenden Hauptelemente der älteren Marke ausmachen, stimmen die Konfliktzeichen in der Buchstabenkombination PB überein. Die Widerspruchsmarke verfügt hingegen zwischen diesen Buchstaben über ein gleich grosses, grafisch gestaltetes kaufmännisches Und, das im Schriftbild der jüngeren Marke keine Entsprechung findet. Zwar weisen beiden Zeichen die Buchstaben P und B mit einem nahezu identischen Schriftbild auf, was zu einer Ähnlichkeit im Schriftbild führen würde, wenn man nur die Elemente P&B und PB vergleicht. Unter Einbezug der Elemente Press und Books liegt im Gesamteindruck aufgrund der viel höheren Anzahl von Buchstaben der Widerspruchsmarke hingegen nur eine entfernte schriftbildliche Ähnlichkeit vor.
4. Die Widerspruchsmarke verfügt über fünf Silben (pres-pi:-ænd-bi:-büks), während dem die angefochtene Marke nur zwei Silben hat (pi:-bi: bei englischer Aussprache). Die zweite und vierte Silbe sind dabei identisch. Wird der Fokus auf die kennzeichnenden Hauptelemente der im Konflikt stehenden Marken gelegt (pi:-ænd-bi: / pi:-bi:), so bestehen die Unterschiede einzig in der Mittelsilbe "-ænd". Hingegen dürfen die weiteren Elemente "Press" und "Book" nicht einfach ausgeklammert werden. Auch wenn die figurative Gestaltung im klanglichen Vergleich keine Rolle spielt, so ist im Gesamteindruck von einer klanglichen Ähnlichkeit auszugehen.
5. 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.).
6. Die englischen Begriffe "press" und "books" stehen u.a. für Presse und Bücher. Diese Begriffe des englischen Grundwortschatzes werden von den angesprochenen Abnehmerkreisen verstanden (vgl. Klett Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz). Der Buchstabenkombination "P&B" kommt in den Prüfungssprachen zwar keine lexikalische Bedeutung zu. In Kombination mit den Elementen Press und Books erkennt zumindest ein Teil der Abnehmer in P&B hingegen die Abkürzung dieser Begriffe des englischen Grundwortschatzes. Für die Buchstabenkombination "PB" führt das Wörterbuch Collins folgende Bedeutungen an: chemical symbol for lead = chemisches Symbol für Blei (in der Schreibweise "Pb". Dies gilt auch für die anderen Prüfungssprachen. Ausser Fachkreisen im Bereich Chemie dürfte

diese Bedeutung nicht geläufig sein. Im Gesamteindruck weisen die Konfliktzeichen somit einen unterschiedlichen Sinngehalt auf. Bezüglich der verbalen Elemente ist somit von ähnlichen Zeichen auszugehen.

7. Bezüglich der figurativen Elemente der Konfliktzeichen kann festgestellt werden, dass die Wortelemente der älteren Marke auf drei Zeilen angeordnet sind. Dabei sind Begriffe "Press" und "Books" wesentlich kleiner dargestellt als das Element "P&B". Hinter bzw. vor Press und Books befinden sich jeweils vier Quadraten. Zudem weist das kaufmännische Und eine leichte grafische Gestaltung auf. Durch die konkrete Anordnung bzw. Ausrichtung der Elemente Press + vier Quadrate, P&B sowie Books + vier Quadrate entsteht auch ohne Rahmen der Eindruck eines Quadrates. Das figurative Element des jüngeren Zeichens besteht einzig aus einem roten Quadrat, in dem sich zentriert die weisse Buchstabenkombination "PB" befindet. Dies ist denn auch die einzige Übereinstimmung zwischen den Konfliktzeichen betreffend deren figurativen Gestaltung. Die grafischen Elemente sind somit einzig entfernt ähnlich.
8. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, gilt es in der Folge 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 Gegensatz zu Massenartikeln des täglichen Bedarfs, richten sich die strittigen Softwareprodukte 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). Ebenfalls mit zumindest leicht erhöhter Aufmerksamkeit werden die entsprechenden Softwareentwicklungsdienstleistungen (Klasse 42) nachgefragt. Betreffend Werbung, Geschäftsführungs- und Unternehmensberatungsdienstleistungen wird von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Telco Holding / Tell et al.). Hingegen werden Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-970/2019, E. 4.2 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)), was auch für Online-Publikationsdienstleistungen gilt.
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 "Press P&B Books" (fig.) kommt als Ganzes in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt zu. Hingegen gilt es zu beachten, dass die Elemente Press und Books in Verbindung mit Inhaltswaren- und dienstleistungen der Klassen 9 und 41 sowie Werbedienstleistungen in Klasse 35 beschreibend oder zumindest stark allusiv sind. Aufgrund dieser Zeichenelemente verfügt die Widerspruchsmarke somit über einen teilweise reduzierten Schutzzumfang.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teils 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 der Fall, obwohl die jüngere Marke die Buchstabenkombination "PB" ohne das kaufmännische Und übernimmt. Zwar ist die nahezu vollständige Übernahme eines der kennzeichnenden Hauptelemente der älteren Marke nur in Ausnahmefällen zulässig. Obwohl dem Element "P&B" der Widerspruchsmarke für sich allein genommen keine beschreibende Bedeutung zukommt, werden die Abnehmer in Kombination mit den Begriffen Press und Books "P&B" in diesem Sinn verstehen. Dieser Sinngehalt findet sich in der angefochtenen jüngeren Marke nicht.

6. Weiter gilt es zu beachten, dass es sich beim fraglichen Zeichenelement um ein Kurzwort handelt, das sich das Publikum gut einprägt. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen (vgl. BVGer in sic! 2014, 297, E. 7 – VZ [fig.] / SVZ; BVGer B-1306/2021, E. 3.3.5 – YT / EYT [fig.]; BVGer B-3264/2020, E. 2.3.4 – EQ / EQART). Akronyme werden phonetisch und visuell denn auch leichter erfasst als längere Wörter, so dass sich auch deren Unterschiede, selbst wenn sie nur gerade einen Buchstaben betreffen, eher im Gedächtnis einprägen (BVGer B-2844/2009, E. 4.4 – SAP / ;asap [fig.]). Vorliegend weist die angefochtene Marke mit dem kaufmännischen Und zwischen den Buchstaben P und B ein markantes zusätzliches Element auf, was das Element PB um einen Drittel länger macht als bei der angefochtenen Marke. In diesem Zusammenhang dürfen auch die Elemente Press und Books nicht unbeachtet gelassen werden, zumal diese Elemente ebenfalls die Gefahr des Bestehens einer Verwechslungsgefahr verringern. Die Widerspruchsmarke verfügt denn auch, bedingt durch die Elemente "Press", "Books" sowie der Anordnung von je vier Quadraten vor bzw. nach diesen Wortelementen insgesamt über einen anderen Gesamteindruck als das angefochtene Zeichen (vgl. auch BVGer B-4379/2019, E. 8.3.2 – SR (fig.) / S R SMART RIDER (fig.)).
7. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen hebt sich das angefochtene Zeichen selbst in Anbetracht der Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und der normalen bzw. leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer genügend von der Widerspruchsmarke ab, weshalb das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Der Widerspruch Nr. 103700 wird daher abgewiesen.

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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es werden somit keine Parteikosten gesprochen.

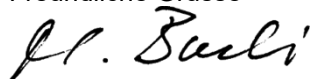
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103700 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. Mai 2024

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).