

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102448 in Sachen

Standard & Poor's Financial Services LLC
55 Water Street
10041 New York NY
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 623210 - S&P 500

gegen

Stadler & Partner AG
Museumsstrasse 31a
4020 Linz
AT-Oesterreich

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1620923 - S&P



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 IR-Marke Nr. 1620923 "S&P" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.10.2021 in der Gazette des marques internationales Nr. 40/2021 veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 9 *Fichiers d'images, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers de texte enregistrés; publications électroniques téléchargeables; podcasts, logiciels pour carnets Web (blogs), publications électroniques téléchargeables sous forme de revues (magazines électroniques); livres audio, livres électroniques, revues électroniques; supports de données lisibles par machine comportant des enregistrements; supports audio, supports d'images et supports vidéo comportant des enregistrements; fichiers de texte, fichiers d'images, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, programmes de systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, logiciels d'économiseurs d'écran enregistrés et téléchargeables, cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire ou à microprocesseur), jetons de sécurité (dispositifs de cryptage), tablettes électroniques, ordinateurs et accessoires informatiques, clés USB.*
 - 16 *produits d'imprimerie, à savoir livres, revues, brochures; produits d'imprimerie, à savoir cartes de crédit, de bonus et de porte-monnaies électroniques non codés; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); livrets; brochures; livres; produits d'imprimerie; manuels; catalogues; carnets; brochures; livres d'enregistrement; publications écrites; horaires (produits d'imprimerie); périodiques, périodiques (revues); journaux.*
 - 35 *Gestion d'affaires pour des tiers; services de conseillers d'affaires; services de conseillers professionnels en affaires et en organisation d'affaires; services de conseillers en matière de personnel, placement professionnel et de personnel; marketing et études de marché, sondage d'opinion; services d'agence de publicité; publicité, relations publiques et promotion des ventes pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires sur Internet; rédaction de textes publicitaires; tenue de livres, vérification de comptes d'entreprises; travaux de bureau; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales; établissement de contacts commerciaux et économiques; négociation, conclusion et gestion de transactions commerciales pour des tiers; préparation, conclusion et traitement de contrats d'achat pour des tiers; négociation, conclusion et traitement de contrats, pour des tiers, pour la prestation de services; mise à disposition de places de marché en ligne pour produits et services sur des réseaux informatiques; présentation de produits sur des supports pour la vente au détail et par correspondance; exploitation de systèmes de commande électroniques, à savoir présentation de produits, acceptation de commandes, livraison et traitement de factures; collecte, organisation et compilation et systématisation de données stockées dans des bases de données (travaux de bureau), gestion de bases de données; traitement électronique de données (travaux de bureau); Traitement administratif des données; recherches dans le domaine des affaires; préparation de rapports et analyses statistiques; services de programmes de fidélisation, de primes et de récompenses; développement de projets commerciaux, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction; développement de projets, à savoir préparation commerciale professionnelle pour projets de construction; réaménagement de processus opérationnels, à savoir création de règles et normes organisationnelles et d'affaires; vérification de processus opérationnels, à savoir vérification de la conformité aux normes et règles d'entreprise et organisationnelles; services de clubs de clients à des fins promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; support administratif pour la participation à des appels d'offres; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques; mise à jour de matériel promotionnel; préparation d'analyses de prix de revient; informations commerciales; services de conseillers en gestion et en organisation des affaires; services de conseillers en lien avec des stratégies de communication dans les relations publiques; conseils en stratégies de communication en matière de publicité; conseils pour la direction des affaires commerciales; prestation de conseils en matière de questions relatives aux ressources humaines; services de conseil en gestion d'entreprises; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; prestation d'informations commerciales par le biais d'un site Web; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises]; prestation de conseils commerciaux;*

services de gestion de projets commerciaux professionnels de projets de construction; recherches dans le domaine des affaires; comptabilité; services de gestion de fichiers informatiques; recherche de données pour des tiers dans des fichiers informatiques; services en rapport avec des programmes de primes, d'incitation et de fidélisation de la clientèle, services d'agences de publicité; services administratifs pour la réimplantation d'entreprises; dépôt de déclarations fiscales pour des tiers; services de détail en rapport avec des œuvres d'art fournies par des galeries d'art; mise au point de concepts publicitaires; investigations pour affaires; services de compilation de statistiques; préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations d'impôt; prévisions économiques; mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires; services de facturation; services de photocopie; direction professionnelle d'affaires artistiques; gestion d'activités commerciales pour le compte de prestataires de services indépendants; publication de textes publicitaires; aide à la gestion commerciale ou d'affaires commerciales; fourniture d'informations en matière d'affaires commerciales; administration commerciale concernant l'octroi de licences afférentes à des produits et services pour des tiers; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; gestion commerciale intérimaire; services d'intermédiaires commerciaux mettant en relation des investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs en recherche de capitaux; services de mise en page à des fins publicitaires; préparation de feuilles de paye; marketing, renseignements sur les marchés, recherche de marchés, études portant sur les marchés; services de relations avec les médias; sondages d'opinion; relations publiques; optimisation du trafic de sites Web; services d'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion de ventes; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; prestation de conseils en organisation en matière d'affaires commerciales; services d'administration externalisés pour entreprises; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de placement de personnel; services de recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests d'aptitude psychologiques; planification [assistance] en gestion d'affaires; examen de processus opérationnels; collecte et compilation d'articles de presse thématiques; recherche de parraineurs; classement systématique de données dans des bases de données informatiques; estimations en affaires commerciales; communication d'entreprise; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction de textes publicitaires; services de négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; services d'intermédiaires commerciaux; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes-primes; administration de programmes d'affiliation de fidélisation à des fins publicitaires et de marketing; services de traitement administratif de commandes; publicité; veille concurrentielle; lobbying économique; audit comptable et financier, fiscal, de comptes, d'affaires; marketing ciblé; compilation de données dans des bases de données informatiques; services de compilation de répertoires d'informations à des fins commerciales et publicitaires; préparation de rapports et d'estimations fiscales.

- 36 Affaires financières; services de conseillers financiers; gestion d'actifs; affaires immobilières; services d'assurances; estimation d'objets de valeur; gestion financière de programmes d'affiliation; émission de cartes de paiement électronique en rapport avec des programmes de primes et récompenses, services d'agences pour l'organisation de financement public; développement de projets, à savoir préparation financière de projets de construction; gestion de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; location et crédit-bail de biens immobiliers; transactions financières de compensation et de règlement; analyses financières, évaluations financières lors de la participation à des appels d'offres; aide financière, recherche financière; organisation du financement de projets de construction; estimation d'œuvres d'art, collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance, location de bureaux (immobilier), location de bureaux pour le cotravail, location de biens immobiliers, courtage d'assurances, services de conseillers en matière d'assurances; services d'agences immobilières en lien avec la vente et l'achat de biens immobiliers.
- 42 Services scientifiques et technologiques; recherches scientifiques et techniques; services de conseillers scientifiques et technologiques; recherche scientifique et technologique; fourniture d'informations scientifiques et de recherches technologiques; services de conseillers en technologie de l'information; conception, création et maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire en ligne, de logiciels informatiques non téléchargeables; services de stockage électronique de données; création de programmes informatiques pour le traitement de données; gestion de projets techniques dans le domaine des services de technologies de l'information [TI] en tant que services de conseillers techniques et conception de logiciels,

périphériques et matériels informatiques; mise à disposition d'espace de mémoire électronique sur Internet pour le stockage de données; services de conseillers en matière de sécurité informatique; services de conseillers dans le domaine de la technologie informatique; services de conseillers dans le domaine de la sécurité des données; services de conseillers dans le domaine de la technologie informatique; conseils dans le domaine de la sécurité sur Internet; services de conseillers en technologie des télécommunications; services de conseillers en logiciels informatiques, analyse de systèmes informatiques, conception de logiciels informatiques; développement de plateformes informatiques; fourniture d'informations en matière de programmation et de technologies informatiques par le biais d'un site Web; installation de programmes informatiques; fournisseurs de services d'externalisation dans le domaine des technologies de l'information; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de défaillances; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés et de violations de la protection de données; récupération de données informatiques.

2. Am 01.02.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 623210 "S&P 500" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerprogramme; Feuerlöschgeräte; herunterladbare Computer-Software zur Berechnung und Bereitstellung eines Finanzindexes.*
 - 35 *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Bereitstellung von kommerziellen Geschäftsinformationen.*
 - 36 *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Berechnung und Bereitstellung eines Finanzindexes.*
4. Am 31.03.2022 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. Weiter wurde auch eine Dienstleistung in Klasse 40 aus absoluten Ausschlussgründen die Schutzausdehnung provisorisch verweigert. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Am 18.10.2022 wurde gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung eine teilweise Zurückweisung aus absoluten Ausschlussgründen verfügt. Diese Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin gemäss Regel 23bis über die OMPI am 19.10.2022 eröffnet. Sowohl die Rechtsmittelfrist als auch die Frist zur Weiterbehandlung sind zwischenzeitlich ungenutzt abgelaufen und die Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen.
6. Mit Verfügung vom 06.04.2023 schloss das Institut 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 07.10.2011 hinterlegt, die angefochtene Marke am 18.09.2020 mit einer österreichischen Priorität vom 16.03.2020 im internationalen Register eingetragen. 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.

3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

9 *Fichiers d'images, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers de texte enregistrés; publications électroniques téléchargeables; podcasts, logiciels pour carnets Web (blogs), publications électroniques téléchargeables sous forme de revues (magazines électroniques); livres audio, livres électroniques, revues électroniques; supports de données lisibles par machine*

comportant des enregistrements; supports audio, supports d'images et supports vidéo comportant des enregistrements; fichiers de texte, fichiers d'images, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, programmes de systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, logiciels d'économiseurs d'écran enregistrés et téléchargeables, cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire ou à microprocesseur), jetons de sécurité (dispositifs de cryptage), tablettes électroniques, ordinateurs et accessoires informatiques, clés USB.

- 16 produits d'imprimerie, à savoir livres, revues, brochures; produits d'imprimerie, à savoir cartes de crédit, de bonus et de porte-monnaies électroniques non codés; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); livrets; brochures; livres; produits d'imprimerie; manuels; catalogues; carnets; brochures; livres d'enregistrement; publications écrites; horaires (produits d'imprimerie); périodiques, périodiques (revues); journaux.
- 35 Gestion d'affaires pour des tiers; services de conseillers d'affaires; services de conseillers professionnels en affaires et en organisation d'affaires; services de conseillers en matière de personnel, placement professionnel et de personnel; marketing et études de marché, sondage d'opinion; services d'agence de publicité; publicité, relations publiques et promotion des ventes pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires sur Internet; rédaction de textes publicitaires; tenue de livres, vérification de comptes d'entreprises; travaux de bureau; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales; établissement de contacts commerciaux et économiques; négociation, conclusion et gestion de transactions commerciales pour des tiers; préparation, conclusion et traitement de contrats d'achat pour des tiers; négociation, conclusion et traitement de contrats, pour des tiers, pour la prestation de services; mise à disposition de places de marché en ligne pour produits et services sur des réseaux informatiques; présentation de produits sur des supports pour la vente au détail et par correspondance; exploitation de systèmes de commande électroniques, à savoir présentation de produits, acceptation de commandes, livraison et traitement de factures; collecte, organisation et compilation et systématisation de données stockées dans des bases de données (travaux de bureau), gestion de bases de données; traitement électronique de données (travaux de bureau); Traitement administratif des données; recherches dans le domaine des affaires; préparation de rapports et analyses statistiques; services de programmes de fidélisation, de primes et de récompenses; développement de projets commerciaux, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction; développement de projets, à savoir préparation commerciale professionnelle pour projets de construction; réaménagement de processus opérationnels, à savoir création de règles et normes organisationnelles et d'affaires; vérification de processus opérationnels, à savoir vérification de la conformité aux normes et règles d'entreprise et organisationnelles; services de clubs de clients à des fins promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; support administratif pour la participation à des appels d'offres; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques; mise à jour de matériel promotionnel; préparation d'analyses de prix de revient; informations commerciales; services de conseillers en gestion et en organisation des affaires; services de conseillers en lien avec des stratégies de communication dans les relations publiques; conseils en stratégies de communication en matière de publicité; conseils pour la direction des affaires commerciales; prestation de conseils en matière de questions relatives aux ressources humaines; services de conseil en gestion d'entreprises; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; prestation d'informations commerciales par le biais d'un site Web; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises]; prestation de conseils commerciaux; services de gestion de projets commerciaux professionnels de projets de construction; recherches dans le domaine des affaires; comptabilité; services de gestion de fichiers informatiques; recherche de données pour des tiers dans des fichiers informatiques; services en rapport avec des programmes de primes, d'incitation et de fidélisation de la clientèle, services d'agences de publicité; services administratifs pour la réimplantation d'entreprises; dépôt de déclarations fiscales pour des tiers; services de détail en rapport avec des œuvres d'art fournies par des galeries d'art; mise au point de concepts publicitaires; investigations pour affaires; services de compilation de statistiques; préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations d'impôt; prévisions économiques; mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires; services de facturation; services de photocopie; direction professionnelle d'affaires artistiques; gestion d'activités commerciales pour le compte de prestataires de services indépendants; publication de textes publicitaires; aide à la

gestion commerciale ou d'affaires commerciales; fourniture d'informations en matière d'affaires commerciales; administration commerciale concernant l'octroi de licences afférentes à des produits et services pour des tiers; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; gestion commerciale intérimaire; services d'intermédiaires commerciaux mettant en relation des investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs en recherche de capitaux; services de mise en page à des fins publicitaires; préparation de feuilles de paye; marketing, renseignements sur les marchés, recherche de marchés, études portant sur les marchés; services de relations avec les médias; sondages d'opinion; relations publiques; optimisation du trafic de sites Web; services d'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion de ventes; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; prestation de conseils en organisation en matière d'affaires commerciales; services d'administration externalisés pour entreprises; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de placement de personnel; services de recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests d'aptitude psychologiques; planification [assistance] en gestion d'affaires; examen de processus opérationnels; collecte et compilation d'articles de presse thématiques; recherche de parraineurs; classement systématique de données dans des bases de données informatiques; estimations en affaires commerciales; communication d'entreprise; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction de textes publicitaires; services de négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; services d'intermédiaires commerciaux; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes-primés; administration de programmes d'affiliation de fidélisation à des fins publicitaires et de marketing; services de traitement administratif de commandes; publicité; veille concurrentielle; lobbying économique; audit comptable et financier, fiscal, de comptes, d'affaires; marketing ciblé; compilation de données dans des bases de données informatiques; services de compilation de répertoires d'informations à des fins commerciales et publicitaires; préparation de rapports et d'estimations fiscales.

- 36 Affaires financières; services de conseillers financiers; gestion d'actifs; affaires immobilières; services d'assurances; estimation d'objets de valeur; gestion financière de programmes d'affiliation; émission de cartes de paiement électronique en rapport avec des programmes de primes et récompenses, services d'agences pour l'organisation de financement public; développement de projets, à savoir préparation financière de projets de construction; gestion de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; location et crédit-bail de biens immobiliers; transactions financières de compensation et de règlement; analyses financières, évaluations financières lors de la participation à des appels d'offres; aide financière, recherche financière; organisation du financement de projets de construction; estimation d'œuvres d'art, collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance, location de bureaux (immobilier), location de bureaux pour le cotravail, location de biens immobiliers, courtage d'assurances, services de conseillers en matière d'assurances; services d'agences immobilières en lien avec la vente et l'achat de biens immobiliers.
- 42 Services scientifiques et technologiques; recherches scientifiques et techniques; services de conseillers scientifiques et technologiques; recherche scientifique et technologique; fourniture d'informations scientifiques et de recherches technologiques; services de conseillers en technologie de l'information; conception, création et maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire en ligne, de logiciels informatiques non téléchargeables; services de stockage électronique de données; création de programmes informatiques pour le traitement de données; gestion de projets techniques dans le domaine des services de technologies de l'information [TI] en tant que services de conseillers techniques et conception de logiciels, périphériques et matériels informatiques; mise à disposition d'espace de mémoire électronique sur Internet pour le stockage de données; services de conseillers en matière de sécurité informatique; services de conseillers dans le domaine de la technologie informatique; services de conseillers dans le domaine de la sécurité des données; services de conseillers dans le domaine de la technologie informatique; conseils dans le domaine de la sécurité sur Internet; services de conseillers en technologie des télécommunications; services de conseillers en logiciels informatiques, analyse de systèmes informatiques, conception de logiciels informatiques; développement de plateformes informatiques; fourniture d'informations en matière de programmation et de technologies informatiques par le biais d'un site Web; installation de programmes informatiques; fournisseurs de services d'externalisation dans le domaine des technologies de l'information; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de défaillances; surveillance de systèmes informatiques

pour la détection d'accès non autorisés et de violations de la protection de données; récupération de données informatiques.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerprogramme; Feuerlöschgeräte; herunterladbare Computer-Software zur Berechnung und Bereitstellung eines Finanzindexes.*
 - 35 *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Bereitstellung von kommerziellen Geschäftsinformationen.*
 - 36 *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Berechnung und Bereitstellung eines Finanzindexes*

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Die angefochtene Marke beansprucht mit *fichiers d'images, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers de texte enregistrés; publications électroniques téléchargeables; podcasts, publications électroniques téléchargeables sous forme de revues (magazines électroniques); livres audio, livres électroniques, revues électroniques; supports de données lisibles par machine comportant des enregistrements; supports audio, supports d'images et supports vidéo comportant des enregistrements; fichiers de texte, fichiers d'images, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias* diverse sogenannte Inhaltswaren. D.h. Waren, die über einen thematischen Inhalt verfügen, sei dies in Form von Texten, Bildern, Audiodateien oder Filmen. Die *Magnetaufzeichnungsträger* der Widerspruchsmarke sind so abgefasst, dass sie sowohl unbespielte wie auch bespielte Datenträger umfassen. Bespielte Datenträger umfassen die angefochtenen Waren, oder zumindest besteht aufgrund des Substitutionsverhältnisses, der gleichen Abnehmerkreise und des sehr ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows hochgradige Warengleichartigkeit.
6. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für *Computerprogramme* eingetragen. Diese breite Formulierung umfasst die *logiciels pour carnets Web (blogs), programmes de systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, logiciels d'économiseurs d'écran enregistrés et téléchargeables* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Identität.
7. Die von der älteren Marke beanspruchten *Datenverarbeitungsgeräte und Computer* umfassen die angefochtenen *cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire ou à microprocesseur), jetons de sécurité (dispositifs de cryptage), tablettes électroniques, ordinateurs et accessoires informatiques, clés USB* oder sie sind zumindest hochgradig gleichartig, da sie in einem klaren Ergänzungsverhältnis zueinanderstehen und sich an die gleichen Abnehmerkreise richten.

Angefochtene Waren in Klasse 16

8. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 16 beanspruchten Produkte sind alles Waren, die über einen Inhalt verfügen. Die angefochtene Marke geniesst in Klasse 16 u.a. Schutz für spezifische Druckereierzeugnisse (*produits d'imprimerie, à savoir livres, revues, brochures; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); livrets; brochures; livres; produits d'imprimerie; manuels; catalogues; carnets; brochures; livres d'enregistrement; publications écrites; horaires (produits d'imprimerie); périodiques, périodiques (revues); journaux*). Die *Magnetaufzeichnungsträger* des Widerspruchszeichens, bei denen es sich sowohl um bespielte als auch um unbespielte Datenträger handeln kann, können sog. elektronische Publikationen enthalten, welche demselben Zweck wie die gegnerischen Waren dienen. Zahlreiche Verlage bieten ihre Erzeugnisse heute nicht mehr nur ausschliesslich in klassischer, gedruckter Form sondern zusätzlich (oder gar ausschliesslich) auch in der Form von elektronischen Publikationen an. Dies gilt in erhöhtem Masse noch für Lehrmaterial, d.h. Publikationen für pädagogische Zwecke, bei welchen die elektronische Version der (interaktiven) Vertiefung des Gelernten dient. Der mögliche Inhalt der *Magnetaufzeichnungsträger* dient nicht nur demselben Zweck wie die Waren der Klasse 16 des angefochtenen Zeichens, sie werden oft auch an

denselben Verkaufspunkten erstanden resp. (als sich ergänzende, kombinierte Waren) zusammengekauft, sind auf die Befriedigung der gleichen Bedürfnisse gerichtet. Die Waren richten sich an die gleichen Abnehmerkreise, welche davon ausgehen, dass die Verlagsprodukte unabhängig davon, ob sie in elektronischer Version oder in Papierform angeboten werden, vom selben Unternehmen stammen. Bezüglich der oben aufgeführten Waren der Klasse 16 der angefochtenen Marke ist Warengleichartigkeit gegeben (vgl. z.B. Entscheid IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 12643, III. C. Ziff. 6 – 20 MINUTES / 28' 28 MINUTES (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).

9. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 16 weiter *produits d'imprimerie, à savoir cartes de crédit, de bonus et de porte-monnaies électroniques non codés*. Dabei handelt es sich, anders als die Klasseneinteilung würde vermuten lassen, um magnetisch kodierte Karten. Diese Waren weisen markenrechtlich relevante Übereinstimmungen mit der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung *Finanzwesen* in Klasse 36 auf. Diese Karten dienen hauptsächlich als Zahlungsmittel. Als Zahlungsmittel erfolgt ihr Einsatz im Rahmen von "Finanzdienstleistungen", so dass es keine Rolle spielt, ob sie von Einrichtungen hergestellt werden, die von den Finanzinstituten, die sie ausgeben, getrennt sind. Ebenso ist es zwar richtig, dass sie in der Regel von spezialisierten Unternehmen hergestellt werden, deren Namen sogar auf ihnen stehen können, und dass auch andere Unternehmen in die Dienstleistungskette eingebunden sind (die von der Installation von Zahlungsterminals bis hin zur Umsetzung von Verrechnungsmechanismen reichen kann), dennoch sind ihre Aussteller Finanzinstitute, und die Öffentlichkeit wird in der Regel nicht darauf achten, wer der eigentliche Hersteller einer Kreditkarte ist, sondern vielmehr darauf, wer der Aussteller ist. Entsprechend werden die Abnehmer annehmen, dass die Verantwortung für das reibungslose Funktionieren von "Kreditkarten" bei den Finanzinstituten liegt, die sie ausstellen. Es besteht somit eine logische Komplementarität zwischen diesen Produkten und den Finanzdienstleistungen, die gewerbsmäßig von denselben Unternehmen (z.B. Banken) angeboten werden und sich an dieselben Adressaten richten (z.B. Bankkunden). Sie bilden somit eine marktlogische Einheit. Diese konkurrierenden Produkte sind daher gleichartig (vgl. Entscheid des Instituts, W 102104, III. B. 5, abrufbar unter <https://ph.ige.ch>).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

10. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung* zwei Oberbegriffe in Klasse 35, die ein breites Spektrum von Managementdienstleistungen umfassen. Folgende von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen fallen dabei unter *Geschäftsführung* und/oder *Unternehmensverwaltung* oder sind zumindest hochgradig gleichartig zu diesen: *Gestion d'affaires pour des tiers; services de conseillers d'affaires; services de conseillers professionnels en affaires et en organisation d'affaires; services de conseillers en matière de personnel, placement professionnel et de personnel; recherches dans le domaine des affaires; tenue de livres, vérification de comptes d'entreprises; négociation, conclusion et gestion de transactions commerciales pour des tiers; préparation, conclusion et traitement de contrats d'achat pour des tiers; négociation, conclusion et traitement de contrats, pour des tiers, pour la prestation de services; exploitation de systèmes de commande électroniques, à savoir présentation de produits, acceptation de commandes, livraison et traitement de factures; établissement de contacts commerciaux et économiques; développement de projets commerciaux, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction; développement de projets, à savoir préparation commerciale professionnelle pour projets de construction; réaménagement de processus opérationnels, à savoir création de règles et normes organisationnelles et d'affaires; vérification de processus opérationnels, à savoir vérification de la conformité aux normes et règles d'entreprise et organisationnelles; services de clubs de clients à des fins promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales; services de programmes de fidélisation, de primes et de récompenses; préparation d'analyses de prix de revient; services de conseillers en gestion et en organisation des affaires; conseils pour la direction des affaires commerciales; prestation de conseils en matière de questions relatives aux ressources humaines; services de conseil en gestion d'entreprises; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises]; prestation de conseils commerciaux; services de gestion de projets commerciaux professionnels de projets de construction; recherches dans le domaine des affaires; comptabilité; services administratifs pour la réimplantation d'entreprises; dépôt de déclarations fiscales pour des tiers; services de détail en rapport avec des œuvres d'art fournies par des galeries d'art; investigations pour affaires; services de compilation de statistiques; préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations d'impôt; prévisions économiques; services de facturation; direction professionnelle d'affaires artistiques; gestion d'activités commerciales pour le compte de prestataires de*

services indépendants; aide à la gestion commerciale ou d'affaires commerciales; administration commerciale concernant l'octroi de licences afférentes à des produits et services pour des tiers; gestion commerciale intérimaire; services d'intermédiaires commerciaux mettant en relation des investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs en recherche de capitaux; préparation de feuilles de paye; marketing, renseignements sur les marchés, recherche de marchés, études portant sur les marchés; services de relations avec les médias; sondages d'opinion; relations publiques; optimisation du trafic de sites Web; services d'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion de ventes; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; prestation de conseils en organisation en matière d'affaires commerciales; services d'administration externalisés pour entreprises; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de placement de personnel; services de recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests d'aptitude psychologiques; planification [assistance] en gestion d'affaires; examen de processus opérationnels; recherche de parraineurs; estimations en affaires commerciales; services de négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; services d'intermédiaires commerciaux; services de traitement administratif de commandes; veille concurrentielle; lobbying économique; audit comptable et financier, fiscal, de comptes, d'affaires; préparation de rapports et d'estimations fiscales.

11. Weiter sind folgende Dienstleistungen aus dem Werbe- bzw. Marketingbereich angefochten: *marketing et études de marché, sondage d'opinion; services d'agence de publicité; publicité, relations publiques et promotion des ventes pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires sur Internet; rédaction de textes publicitaires; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales; mise à disposition de places de marché en ligne pour produits et services sur des réseaux informatiques; présentation de produits sur des supports pour la vente au détail et par correspondance; préparation de rapports et analyses statistiques; mise à jour de matériel promotionnel; services de conseillers en lien avec des stratégies de communication dans les relations publiques; conseils en stratégies de communication en matière de publicité; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services en rapport avec des programmes de primes, d'incitation et de fidélisation de la clientèle, services d'agences de publicité; mise au point de concepts publicitaires; publication de textes publicitaires; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; services de mise en page à des fins publicitaires; communication d'entreprise; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction de textes publicitaires; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes-primes; administration de programmes d'affiliation de fidélisation à des fins publicitaires et de marketing; publicité; marketing ciblé.* Diese fallen entweder unter den breiten Oberbegriff *Werbung* der Widerspruchsmarke, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht, oder sind mit letzteren zumindest stark gleichartig. So sind insbesondere die angefochtenen Marketing-Dienstleistungen stark gleichartig mit den Werbedienstleistungen der Widerspruchsmarke, zumal die Grenzen zwischen Werbung und Marketing mit Blick auf die Zweckbestimmung, das erforderliche Know-how und die Abnehmer zumeist fliegend sind und etliche Unternehmen beide Dienstleistungsbereiche anbieten (vgl. hierzu etwa Entscheid IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 100465, III. B. Ziff. 5 – 55 *WEEKS* (fig.) / 55 (fig.)).
12. Der von der Widerspruchsmarke beanspruchte Oberbegriff *Büroarbeiten* umfasst die angefochtenen *travaux de bureau; collecte, organisation et compilation et systématisation de données stockées dans des bases de données (travaux de bureau), gestion de bases de données; traitement électronique de données (travaux de bureau); Traitement administratif des données; support administratif pour la participation à des appels d'offres; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques; services de gestion de fichiers informatiques; recherche de données pour des tiers dans des fichiers informatiques; services de photocopie; classement systématique de données dans des bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques; services de compilation de répertoires d'informations à des fins commerciales et publicitaires.* Auch bezüglich dieser Dienstleistungen besteht somit Identität.
13. Schliesslich beansprucht die ältere Marke die Dienstleistung *Bereitstellung von kommerziellen Geschäftsinformationen*. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen *informations commerciales; prestation d'informations commerciales par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires; fourniture d'informations en matière d'affaires commerciales* sind durch die Dienstleistung der älteren Marke abgedeckt. Die weiter angefochtene Dienstleistung *collecte et compilation d'articles de presse thématiques* ist hochgradig gleichartig zur Dienstleistung der

Widerspruchsmarke, zumal das zur deren Erbringung notwendige Know-how ähnlich ist, sich die konkurrierenden Dienstleistungen an die gleichen Abnehmerkreise richten und von den gleichen Anbietern erbracht werden können.

14. Die angefochtene Marke beansprucht schliesslich die Dienstleistung *rédaction de curriculum vitae pour des tiers*. Unter die Dienstleistung *Geschäftsführung* der Widerspruchsmarke fallen auch Dienstleistungen aus dem Human Ressource Bereich. Zwar richten sich diese Human Ressource Dienstleistungen vornehmlich an Unternehmen, während die angefochtene Dienstleistung von Privatpersonen nachgefragt wird. Hingegen ist für das Erbringen dieser konkurrierenden Dienstleistungen ein ähnliches fachtechnisches Know-how erforderlich. Und zudem können diese Dienstleistungen von den gleichen Beratungsunternehmen erbracht werden. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

15. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung *Finanzwesen* entspricht der angefochtenen Formulierung *affaires financières*. Es besteht somit Gleichheit. Weiter fallen folgende Dienstleistungen der angefochtenen Marke unter diesen breiten Oberbegriff: *services de conseillers financiers; gestion d'actifs; gestion financière de programmes d'affiliation; émission de cartes de paiement électronique en rapport avec des programmes de primes et récompenses, services d'agences pour l'organisation de financement public; développement de projets, à savoir préparation financière de projets de construction; transactions financières de compensation et de règlement; analyses financières, évaluations financières lors de la participation à des appels d'offres; aide financière, recherche financière; organisation du financement de projets de construction*. Auch diesbezüglich besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
16. *Versicherungswesen* bzw. *services d'assurances* werden von beiden Konfliktzeichen beansprucht. Die weiter angefochtenen Dienstleistungen *courtage d'assurances, services de conseillers en matière d'assurances* fallen unter den Oberbegriff *Versicherungswesen*. Bezüglich aller dieser Dienstleistungen besteht somit Gleichheit.
17. Der Oberbegriff *Immobilienwesen* der älteren Marke entspricht der Formulierung *affaires immobilières* der angefochtenen Marke. Weiter werden die folgenden von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen durch diesen Oberbegriff abgedeckt: *gestion de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; location et crédit-bail de biens immobiliers; location de bureaux (immobilier), location de bureaux pour le cotravail, location de biens immobiliers; services d'agences immobilières en lien avec la vente et l'achat de biens immobiliers*. Es besteht mithin Dienstleistungsgleichheit.
18. Das Gleiche gilt bezüglich der angefochtenen Dienstleistung *collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance*. Diese Formulierung fällt unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe *Finanzwesen* sowie *Geldgeschäfte*.
19. Auch die angefochtenen Dienstleistungen *estimation d'objets de valeur; estimation d'œuvres d'art* können unter den Begriff *Finanzwesen* subsumiert werden (vgl. Entscheid des Instituts, W 11465, III. B. Ziff. 2). Auch diesbezüglich besteht somit Dienstleistungsgleichheit.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

20. Die angefochtene Marke beansprucht mit *services de conseillers en technologie de l'information; conception, création et maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire en ligne, de logiciels informatiques non téléchargeables; services de stockage électronique de données; création de programmes informatiques pour le traitement de données; gestion de projets techniques dans le domaine des services de technologies de l'information [TI] en tant que services de conseillers techniques et conception de logiciels, périphériques et matériels informatiques; mise à disposition d'espace de mémoire électronique sur Internet pour le stockage de données; services de conseillers en matière de sécurité informatique; services de conseillers dans le domaine de la technologie informatique; services de conseillers dans le domaine de la sécurité des données; services de conseillers dans le domaine de la technologie informatique; conseils dans le domaine de la sécurité sur Internet; services de conseillers en technologie des télécommunications; services de conseillers en logiciels informatiques, analyse de systèmes informatiques, conception de logiciels informatiques; développement de plateformes informatiques; fourniture d'informations en matière de programmation et de technologies informatiques par le biais d'un site Web; installation de programmes informatiques; fournisseurs de services d'externalisation dans le domaine des technologies de l'information; surveillance de systèmes*

informatiques pour la détection de défaillances; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés et de violations de la protection de données; récupération de données informatiques verschiedene Informatikdienstleistungen. Die ältere Marke beansprucht in Klasse 9 u.a.

Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerprogramme; herunterladbare Computer-Software zur Berechnung und Bereitstellung eines Finanzindex. Die Praxis bejaht regelmässig die Gleichartigkeit zwischen Computerhard- und Software sowie der Entwicklung von Hardware und Software (vgl. u.a. BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus). Dies hat nicht nur im Vergleich zur Softwareentwicklung zu gelten, sondern auch in Verbindung mit den beanspruchten Beratungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Informatikbereich. Der Verkauf von Computerhard- und software einerseits sowie die Entwicklung von Software, das Zurverfügungstellen von Software und die Beratung im Bereich der Informationstechnologie und des Internets werden die angesprochenen Abnehmerkreise denn auch als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

21. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke verschiedenen wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, nämlich *services scientifiques et technologiques; recherches scientifiques et techniques; services de conseillers scientifiques et technologiques; recherche scientifique et technologique; fourniture d'informations scientifiques et de recherches technologiques*. Im Vergleich zu einem Teil der von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Waren, u.a. *wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerprogramme* ist aus folgenden Gründen von Gleichartigkeit auszugehen: die angefochtenen Dienstleistungen gehen der Produktion der von der Widersprechenden beanspruchten Waren zwangsläufig voran. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent sind. Andererseits betreiben gerade grosse Hersteller von diversen elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion, sondern auch für Dritte. Weiter bieten Hersteller von Computerhard- und Software oft auch die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen an. Hier sind die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringern und Anbietern von Waren somit flussend.
22. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (teilweise 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 reine Wortmarke "S&P 500" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "S&P" (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 angefochtenen Marke besteht aus einem stark stilisierten, in die Länge gezogenen Schriftzug. Dabei nimmt das zweite Element, das kaufmännische Und gleich viel Platz ein wie die Buchstaben S und P. Die grafische Gestaltung vermag der jüngeren Marke somit durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen, so dass diese im nachfolgenden Zeichenvergleich nicht ausgeklammert werden darf.
3. Hingegen gilt es in casu zu beachten, dass die Schriftgestaltung das einzige figurative Element des jüngeren Zeichens ist. Diese Gestaltung beeinflusst den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht

stark. Weiter ist zu berücksichtigen, dass bei einer Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente das Erinnerungsbild gleichermassen prägen können. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)). Da sich in casu die Gemeinsamkeiten auf die Wortelelemente beschränken, das Wortelelement der angefochtenen Marke deren Gesamteindruck stärker prägt als das figurative Element und überdies die figurativen Elemente im klanglichen Vergleich ohnehin keine Rolle spielen, stehen im nachfolgenden Zeichenvergleich die Wortelelemente im Vordergrund, ohne dass die figurativen Elemente ganz ausgeblendet werden dürfen.

4. Der Gesamteindruck von Wortelelementen 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 Widerspruchsmarke besteht aus der Buchstabenkombination S&P sowie der Zahl 500. Die angefochtene Marke übernimmt das Element S&P der Widerspruchsmarke vollständig. Bereits durch die Übernahme dieses Elements ergibt sich eine Ähnlichkeit im Schriftbild (vgl. BVGer B-5312/2013, E. 5.1.1). Daran kann auch die Tatsache, dass sich die Buchstaben und das kaufmännische Und der angefochtenen Marke grafisch gestaltet sind und sich das Und sowie der Buchstabe P berühren sowie das Fehlen der Zahl 500, nichts ändern. insgesamt ist somit von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
5. Die Widerspruchsmarke weist bei englischer oder deutscher Aussprache sechs Silben auf, bei französischer Aussprache deren fünf. Demgegenüber setzt sich die jüngere Marke aus drei Silben zusammen. Bedingt durch die Übernahme des Elements S&P sind die ersten drei Silben identisch. Durch diese Übereinstimmung am besonders prägenden Zeichenanfang besteht somit eine klare Ähnlichkeit im Klang.
6. 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.).
7. Lexikalisch kommt der Buchstabenkombination S&P keine Bedeutung zu. Auch in Kombination mit der Zahl 500 ist in der Widerspruchsmarke kein Sinngehalt erkennbar. Ein Vergleich auf begrifflicher Ebene ist somit nicht möglich.
8. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Praxisgemäss richten sich die Waren der Klasse 9, insbesondere Datenträger, Computersoftware,

Datenverarbeitungsgeräte und Computer, an eine mediengewöhnte und –konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.); BVGer B-6761/2017, E. 3.2 – Qnective und Qnective (fig.) / Q qnnect (fig.)). Die elektronischen Publikationen in Klasse 9 sowie die Mehrheit der in der Klasse 16 beanspruchten Waren werden hingegen regelmässiger gekauft, weshalb eher von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann. Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und Versicherungsgeschäfte) 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.). Die von der angefochtenen Marke in Klasse 42 beanspruchten Informatik- und wissenschaftlichen Dienstleistungen richten sich in erster Linie an ein Fachpublikum. Diese Dienstleistungen decken nicht alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Somit ist auch bezüglich dieser Dienstleistungen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.)).

4. 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).
5. Der Widerspruchsmarke "S&P 500" kann in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und verfügt über einen normalen Schutzzumfang.
6. 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 Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnungskräftige Element "S&P" der Widerspruchsmarke und fügt als einziges zusätzliches Element eine stilisierte Schriftgestaltung hinzu. Bei Vorliegen einer Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Elements gilt es zu beachten, dass das blosses Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile immer dann ungenügend ist, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichenelement derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 mit Verweis u.a. auf BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.)). Dies ist hier klar nicht der Fall. Trotz der figurativen Gestaltung wird im jüngeren Zeichen das Element "S&P" immer noch als selbstständiges Element wahrgenommen. Mithin hält die jüngere Marke den markenrechtlich geforderte Zeichenabstand nicht ein.
7. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der klaren Zeichenähnlichkeit sowie der Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. teilweise starken Gleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr auch bei erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 102448 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1620923 "S&P" für alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. 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 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102448 wird bezüglich aller angefochtenen Waren und Dienstleistungen gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1620923 - "S&P" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung der Schutz in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen definitiv gewährt [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

Cl. 9 : programmes de jeu pour ordinateurs; parties de tous les produits précités (pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe); supports de données vierges, dispositifs de stockage de données, logiciels informatiques, bases de données; logiciels informatiques, à savoir modules et plateformes pour le commerce de détail; logiciels informatiques, à savoir interfaces de bases de données; logiciels informatiques, systèmes de caisses enregistreuses (logiciels), systèmes d'achat et de vente (logiciels); logiciels informatiques pour systèmes de gestion de stocks, systèmes de prévisions (logiciels); logiciels informatiques pour l'exploitation ou la connexion de boutiques en ligne et de places de marché en ligne; publications électroniques téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, cartes magnétiques codées, cartes-clés codées, disques compacts (ROM, stockage permanents), disques compacts (son, images), lecteurs de livres électroniques, crayons électroniques pour dispositifs d'affichage, agendas électroniques, étuis pour ordinateurs assistants numériques personnels, étuis pour smartphones, étuis pour tablettes électroniques, étuis pour ordinateurs portables, ordinateurs portables, sacoches pour ordinateurs portables, cartes d'identification magnétiques, tapis de souris (tapis de souris), articles réfléchissants pour vêtements pour la protection contre les accidents, coques pour smartphones, films de protection pour écrans d'ordinateurs, dispositifs de protection contre les rayons X autres qu'à usage médical, étuis spéciaux pour téléphones.

Cl. 11 : Humidificateurs.

Cl. 16 : produits d'imprimerie, à savoir livres de musique; photographies; affiches; cartes illustrées;

décalcomanies et autocollants (décalcomanies); albums photos et albums de collection; bandes et films autocollants pour la décoration; instruments d'écriture; matériel pour le dessin et pour artistes, matériaux pour le modelage; instruments de dessin et de peinture; pinceaux; adhésifs et bandes pour la papeterie ou le ménage; chemises à dossiers; chemises de classement; albums; autocollants, autocollants (articles de papeterie); aquarelles (peintures); pincettes à billets de banque; bannières en papier; contenants et boîtes pour papier et la papeterie; images; crayons; blocs (papier et papeterie); presse-papiers; corbeilles à courrier; serre-livres; pincettes pour supports d'étiquettes nominatives, pincettes à mécanisme à enroulement pour supports d'étiquettes nominatives (articles de bureau); protège-documents; reliures (papier et articles de papeterie); étiquettes en papier et en carton; drapeaux en papier; épreuves en couleur; tracts; formulaires; photographies; tableaux (peintures) encadrés et non; cartes de vœux; représentations graphiques; impressions graphiques; reproductions graphiques; supports pour étiquettes nominatives (articles de bureau); contenants pour stylos et crayons; agrafeuses (équipements de bureau); couvertures (papeterie); cartes; catalogues; signets; perforatrices (articles de bureau); œuvres d'art lithographiées; marqueurs; stylos à mine de plomb; étiquettes nominatives (articles de bureau); carnets; pince-notes (articles de papeterie); plioirs (articles de bureau); impressions aux encres; papier et articles de papeterie; Coupe-papier (ouvre-lettres); papier pour la peinture et la calligraphie; sacs en papier; photocalque bleu; affiches, affiches en papier et en carton; cartes postales; portraits; pochettes pour passeports; classeurs à anneaux; circulaires; nécessaires d'écriture; publications écrites; boîtes en papier et carton; enseignes (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton; nécessaires d'écriture; nécessaires de papeterie; instruments d'écriture; articles de papeterie; fournitures pour l'écriture; nécessaires d'écriture (nécessaires de papeterie); sous-main; fournitures scolaires (articles de papeterie); tickets imprimés (billets); dessous de verres en papier; sacs, enveloppes et pochettes de conditionnement en papier ou en matières plastiques; tableaux noirs; fournitures pour le dessin; washi (papier japonais); déchiqueteuses à papier (articles de bureau); agendas.

Cl. 18 : tous les produits revendus.

Cl. 25 : tous les produits revendus.

Cl. 38 : tous les services revendus.

Cl. 40 : Services d'imprimerie; services de développement de pellicules photographiques; tirage de photographies; travaux de reprographie (compris dans cette classe); impression, en particulier impression individuelle d'affiches basées sur des modèles de clients; encadrement de tableaux; travaux de reliure; travaux d'impression; création d'épreuves photographiques; services d'impression lithographique; travaux d'impression offset.

Cl. 41 : tous les services revendus.

Cl. 42 Services de dessinateurs d'arts graphiques; services de dessinateurs industriels; hébergement de sites Web, plateforme, contenus numériques et espace mémoire sur Internet; services de conseillers en matière de conception de publications imprimées ou électroniques (services de conception); conception de publications imprimées ou électroniques (services de conception); programmation de publications électroniques (services de conception); conception, création, maintenance et hébergement de sites Web; développement de projets, à savoir études de projets techniques pour projets de construction; services de planification urbaine et de la circulation, création de plans de développement (planification en matière d'urbanisme); réalisation d'études de projets techniques; conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; conseils en matière de conception de sites Web; mise à disposition (location) d'équipements pour le traitement de données; fourniture d'informations scientifiques et prestation de conseils en matière de compensation d'émissions de carbone; services de stockage en nuage de données électroniques; conception de cartes de visite; services dans le domaine du cryptage de données; services de protection contre les virus informatiques, numérisation de documents [numérisation par balayage]; mise en œuvre de planification de projets techniques; authentification d'objets d'art; services de stockage électronique de données; surveillance électronique de données personnelles pour la détection de l'usurpation d'identité par le biais d'Internet, audits énergétiques; création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites Web pour des tiers (services dans le domaine des technologies de l'information); création de rapports techniques; établissement de rapports scientifiques; surveillance à distance de systèmes informatiques; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; services de sauvegarde de données externes; surveillance à distance de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception graphique de matériel publicitaire, services de conception graphique; analyses graphologiques [graphologie]; contrôle qualité; planification en matière d'urbanisme; services de conseillers technologiques; rédaction de textes techniques; services d'imagerie numérique [balayage et numérisation d'images].

Cl. 44 : tous les services revendiqués.

Cl. 45 : tous les services revendiqués.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusO über die WIPO eröffnet.

Bern, 4. Juni 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).