

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103601 in Sachen

eBay Inc.
2025 Hamilton Avenue
San Jose, CA 95125
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 473507 - EBAY

gegen

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre
049315 Singapore
SG-Singapur

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Anthea Lee
BCB Bachstrasse 1
9606 Bütschwil

CH-Marke Nr. 799290 - Loading Bay

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

- Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 799290 - "Loading Bay" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 23.06.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Zeichentrickfilme; aufgezeichnete Computerspielsoftware; Speicherkarten für Videospielautomaten; herunterladbare Computerspielsoftware; gespeicherte Computersoftware; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; Software für elektronische Spiele; elektronische Spielprogramme; Software für Virtual Reality-Spiele;

Klasse 41: Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; über ein Computernetzwerk online angebotene Spieldienstleistungen; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Bereitstellung von Informationen im Bereich der Unterhaltung; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Unterhaltungsdienstleistungen; Vermietung von Spielausrüstung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation von Spielen und Wettbewerben über das Internet; Spieledienste bereitgestellt über Kommunikationsnetzwerke; Spieledienstleistungen, online über ein Computernetz oder Mobiltelefonnetz zur Verfügung gestellt.

- Am 20.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang
- Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 473507 "EBAY" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs; cassettes audio pré-enregistrées, CD-Rom, disques audio et vidéo cassettes donnant des informations dans le domaine des hobbies, des collections et des ventes aux enchères; software pour ordinateurs à usage dans la recherche et la récupération de l'information informatisée sur les hobbies, les articles de collection et les ventes aux enchères et une large variété de produits accessibles à partir de réseaux globaux d'information et autres systèmes de réseaux;

Klasse 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement, à savoir programmes de télévision donnant des informations dans les domaines des hobbies, des articles de collection, du commerce et des ventes aux enchères.

- Mit Verfügung vom 25.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
- Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht zum Widerspruch hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 07.11.2023 geschlossen.
- Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 12.07.1999, unter Beanspruchung einer US-amerikanischen Priorität vom 13.01.1999 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 17.03.2023. 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, unter www.ige.ch).
2. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Bundesgericht [BGer] in sic! 2015, 37, E. 4.4 – *Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA*; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-380/2020, E. 2.2 – *somfy (fig.) / Comfy*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – *TIVO / tivù sat HD (fig.)*; BVGer B-3417/2020, E. 5.4 – *Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)*). Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen (BVGer B-3808/2021, E. 2.2 mit Hinweisen – *TX group (fig.) / TX GROUP AG*).
3. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 9: Gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Zeichentrickfilme; aufgezeichnete Computerspielsoftware; Speicherkarten für Videospielautomaten; herunterladbare Computerspielsoftware; gespeicherte Computersoftware; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; Software für elektronische Spiele; elektronische Spielprogramme; Software für Virtual Reality-Spiele;*
- Klasse 41: Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; über ein Computernetzwerk online angebotene Spieldienstleistungen; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Bereitstellung von Informationen im Bereich der Unterhaltung; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Unterhaltungsdienstleistungen; Vermietung von Spielausrüstung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation von Spielen und Wettbewerben über das Internet; Spieledienste bereitgestellt über Kommunikationsnetzwerke; Spieledienstleistungen, online über ein Computernetz oder Mobiltelefonnetz zur Verfügung gestellt.*

4. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépalement; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs; cassettes audio pré-enregistrées, CD-Rom, disques audio et vidéo cassettes donnant des informations dans le domaine des hobbies, des collections et des ventes aux enchères; software pour ordinateurs à usage dans la recherche et la récupération de l'information informatisée sur les hobbies, les articles de collection et les ventes aux enchères et une large variété de produits accessibles à partir de réseaux globaux d'information et autres systèmes de réseaux;*
- Klasse 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement, à savoir programmes de télévision donnant des informations dans les domaines des hobbies, des articles de collection, du commerce et des ventes aux enchères.*

5. Angefochtene Waren der Klasse 9

Die angefochtene Marke geniesst Schutz für diverse Computersoftware, teils mittels allgemein gehaltener Oberbegriffe ("Gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; gespeicherte Computersoftware; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer") und teils mittels spezifischer Einschränkung auf Software für (Computer-)Spiele ("aufgezeichnete Computerspielsoftware; herunterladbare Computerspielsoftware; Software für elektronische Spiele; elektronische Spielprogramme; Software für Virtual Reality-Spiele"). Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits u.a. eingetragen für spezifische Computersoftware ("software pour ordinateurs à usage dans la recherche et la récupération de l'information informatisée sur les hobbies, les articles de collection et les ventes aux enchères et une large variété de produits accessibles à partir de réseaux globaux d'information et autres systèmes de réseaux") und für Magnetaufzeichnungsträger ("supports d'enregistrement magnétiques"), welche Software für unterschiedlichste Anwendungsbereiche enthalten können. Soweit die angefochtene Marke, insbesondere mittels der Oberbegriffe, für Software für gleiche Zwecke beansprucht wird, besteht Warengleichheit, soweit mit den Oberbegriffen resp. den spezifischeren Umschreibungen Schutz für Software für andere Zwecke beansprucht wird, ist jedenfalls starke Warengleichartigkeit gegeben, zumal Software-Produkte ungeachtet ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche resp. Einsatzzwecke untereinander als gleichartig gelten (vgl. BVGer B-758/2007, E. 5.3 – G-mode / GMODE)).

Die für die Widerspruchsmarke in der Klasse 9 beanspruchten "supports d'enregistrement magnétiques" können bespielt sein und jedwede Art von Daten enthalten, mithin auch Bild- oder Filmdateien, wie die in der Klasse 9 weiter angefochtenen "Zeichentrickfilme". Es besteht insoweit ebenfalls Warengleichheit. Letzteres gilt auch für die verbleibenden angefochtenen "Speicherkarten für Videospielautomaten", welche unter die Magnetaufzeichnungsträger der Widerspruchsmarke zu subsumieren sind.

6. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41

Die für die Widerspruchsmarke ist in dieser Klasse beanspruchten, breiten Dienstleistungsoberbegriffe "*Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles*" umfassen jegliche Art von Dienstleistungen in den Bereichen Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten. Die angefochtenen Dienstleistungen "über ein Computernetzwerk online angebotene Spieldienstleistungen; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Bereitstellung von Informationen im Bereich der Unterhaltung; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Unterhaltungsdienstleistungen; Vermietung von Spielausrüstung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation von Spielen und Wettbewerben über das Internet; Spieledienste bereitgestellt über Kommunikationsnetzwerke; Spieledienstleistungen, online über ein Computernetz oder Mobiltelefonnetz zur Verfügung gestellt" lassen sich ohne weiteres einem oder mehreren der vorgenannten Dienstleistungsbereiche der Widerspruchsmarke zuordnen, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht. Die weiter angefochtene Dienstleistung "*Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen*" kann beispielsweise das Bereitstellen von Publikationen zu Ausbildungszwecken beinhalten, womit sie entweder unter die Dienstleistungsoberbegriffe "*Education; formation*" fallen oder mit Letzteren zumindest stark gleichartig sind, zumal die Abnehmer die Dienstleistungen ohne weiteres als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen und aufgrund der gleichen Zweckbestimmung leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zuordnen.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren und Dienstleistungen 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 reinen Wortmarken "EBAY" (Widerspruchsmarke) und "Loading Bay" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen durchwegs in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, vermag an der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nichts zu ändern, zumal reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).

Die letzten drei Buchstaben "-BAY" der Widerspruchsmarke stimmen mit dem zweiten Worтеlement der angefochtenen Marke überein, was, trotz unterschiedlicher Zeichenlänge, zu einer Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im Schrift- und Klangbild führt. Die Übereinstimmung an den Zeichenenden fällt umso mehr ins Gewicht, als Wortanfang und Wortende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen

Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Die Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene ist vorliegend augenfällig und wird durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*).

4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
5. Bei der Widerspruchsmarke "EBAY" handelt es sich um eine Neuwortbildung, zusammengesetzt aus dem Buchstaben "E" und dem englischen Begriff "BAY", welcher u.a. mit "Bucht, Platz" ins Deutsche übersetzt wird (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/bay>, besucht am 06.06.2024). Gemäss Markenprüfungspraxis des IGE handelt es sich beim Buchstaben "E" um einen gebräuchlichen und beschreibenden Hinweis auf "elektronisch", insbesondere für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Informatik, Internet sowie für elektronische Medien. Das Zeichen kann somit als "elektronische Bucht, elektronischer Platz" gelesen werden (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 100429, III. C. Ziff. 7 – EBAY / bitbay (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Bei der angefochtenen Marke wird dem Wort "Bay", getrennt durch einen Leerschlag, der Begriff "Loading" vorangestellt. Bei "Loading" handelt es sich um das Partizip Präsens des zum englischen Grundwortschatz gehörenden Verbs "to load" mit der Bedeutung "laden, beladen" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/load>, besucht am 06.06.2024 und Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 379). Der Begriff "load" resp. "loading" wird nicht nur in Zusammenhang mit physischem Laden/Beladen verwendet, sondern ist dem Publikum insbesondere auch im Bereich der Computertechnologie, in Zusammenhang mit dem (Herunter-)Laden von Software resp. Daten bekannt (z.B. "loading software from a server" / "Loading data to a computer"). Weiter handelt es sich beim Begriff "loading bay" um ein englisches Substantiv mit der Bedeutung "Ladezone, Ladebucht" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/loading+bay> und Merriam-Webster, Online Dictionary, unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/loading%2bay>, beide besucht am 06.06.2024).

Sowohl bei der Widerspruchsmarke als auch im jüngeren Zeichen wird dem Zeichen "BAY" mit "E" (für "elektronisch") resp. "LOADING" (für "laden, aufladen") ein Begriff vorangestellt, welcher dem Publikum aus dem IT-Bereich bekannt ist. Ein wesentlicher Teil des Publikums wird im Bereich der hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 im Wort "Loading" nicht die Bedeutung des physischen Ladens resp. Beladens, sondern den ihm aus der Computertechnologie geläufigen Sinngehalt des Ladens von Daten erkennen. In beiden Zeichen ist somit "BAY" das kennzeichnende und an derselben Stelle platzierte Hauptelement, welches durch die vorangestellten Elemente "E" resp. "Loading" lediglich präzisiert wird. Letztere können bei beiden Zeichen als an das Internet resp. die Informatik erinnernde Elemente wahrgenommen werden. Aufgrund der beiderseitigen Verwendung des Begriffs "BAY" unter Voranstellung eines jeweils einen ähnlichen Sinngehalt evozierenden Wortelements besteht somit auch eine Ähnlichkeit der Zeichen im Sinngehalt.

6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem

Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben resp. in Anspruch genommen 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. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Waren der Klasse 9 im Bereich der Computersoftware und -hardware richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten. Die betreffenden Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 - *SWISSVIEW (fig.) / VIEW* und B-3663/2011, E. 4.2.1 - *INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE*). Die Dienstleistungen der Klasse 41 werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (BVGer B-970/2019, E. 4.2 – *clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)*).
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).

Der Widerspruchsmarke "EBAY" als Ganzes kann in der Bedeutung von "elektronische Bucht, elektronischer Platz" in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. zum Sinngehalt III. C. Ziff. 5 hiavor). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive hochgradig gleichartige Waren Dienstleistungen beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 6 hiavor), 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: Der Gesamteindruck der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke wird im Wesentlichen durch den Begriff "BAY" bestimmt, welcher unverändert in die angefochtene Marke übernommen und bei dieser ebenfalls am besonders prägenden Zeichenende platziert wird. Bei beiden Zeichen wird dem Begriff zudem ein Element vorangestellt, welches als Hinweis auf das Internet resp. die Computertechnologie wahrgenommen wird. In Anbetracht der durch die identische Endung hervorgerufenen Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild sowie der Übereinstimmung in der Zeichenstruktur ist der erforderliche Zeichenabstand nicht gewahrt und es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren der Klasse 9 mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Soweit das Publikum, aufgrund der Abweichungen in den Zeichenanfängen, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. ausgeprägten Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie der Übereinstimmungen im kennzeichnungskräftigen Wortelement "BAY" und der Struktur der Zeichen, falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der Widersprechenden festgestellt, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt, offenbleiben.

5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103601 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 799290 "Loading Bay" für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). 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).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke, in drei verschiedenen Widerspruchsschriften, Widerspruch gestützt auf drei verschiedene Marken und machte damit drei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 103601 und die parallel geführten Verfahren Nr. 103599 und Nr. 103600. Die Widersprüche richten sich jeweils gegen unterschiedliche Waren und Dienstleistungen derselben Marke und die drei Widerspruchsmarken sind identisch. Unterschiede bestehen lediglich hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, sodass die Widerspruchsschriften vorliegend nur bezüglich des Waren- und Dienstleistungsvergleichs eine leicht abweichende Begründung aufweisen, im Übrigen jedoch im Wesentlichen identisch sind. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie drei Verfahren anhängig machte, ein dreifacher Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr pro Verfahren lediglich eine auf einen Drittel reduzierte Parteientschädigung von CHF 400.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgeegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 1'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103601 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 799290 - "Loading Bay" wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

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

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 12. Juni 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).