

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103832 in Sachen

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1656100 - PRIVA

gegen

Enrico Maim
Rohnenstrasse 12
8835 Feusisberg

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 806215 - PRIVA

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 806215 - "PRIVA" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 17.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 9: Jetons de sécurité en tant que dispositifs de chiffrement;
Klasse 42: Service de chiffrement d'identités (données) pour la confidentialité d'interactions digitales;
Klasse 45: Services de protection contre les fraudes et l'usurpation d'identité.
2. Am 15.02.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1656100 "PRIVA" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
Klasse 9: Logiciels à utiliser en rapport avec la gestion de la confidentialité;
Klasse 42: Services de logiciels en tant que service en rapport avec la gestion de la confidentialité.
4. Mit Verfügung vom 19.02.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist nicht zum Widerspruch hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 02.04.2024 abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 01.03.2022 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 18.07.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für 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. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "*service après vente*"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 9: Jetons de sécurité en tant que dispositifs de chiffrement;
Klasse 42: Service de chiffrement d'identités (données) pour la confidentialité d'interactions digitales;
Klasse 45: Services de protection contre les fraudes et l'usurpation d'identité.
4. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Logiciels à utiliser en rapport avec la gestion de la confidentialité;
Klasse 42: Services de logiciels en tant que service en rapport avec la gestion de la confidentialité.
5. Die in der Klasse 9 angefochtenen "*Jetons de sécurité en tant que dispositifs de chiffrement*" (Sicherheitstoken als Verschlüsselungsvorrichtungen) beruhen insbesondere auf Software zum Zweck der Identifikation und der Authentifizierung. Die für die Widerspruchsmarke in dieser Klasse beanspruchte Software in Verbindung mit der Verwaltung der Privatsphäre ("*Logiciels à utiliser en rapport avec la gestion de la confidentialité*") dient genau diesem Zweck und weist ausserdem sowohl hinsichtlich der Vertriebskanäle, des erforderlichen fabrikationstechnischen Know-hows sowie der Abnehmer offensichtliche Übereinstimmungen auf, sodass die hochgradige Gleichartigkeit ohne weiteres zu bejahen ist. Gleiches gilt, mutatis mutandis, auch für das Verhältnis zwischen den in der Klasse 42 angefochtenen "*Service de chiffrement d'identités (données) pour la confidentialité d'interactions digitales*" und den Dienstleistungen "*Services de logiciels en tant que service en rapport avec la gestion de la confidentialité*" derselben Klasse der Widerspruchsmarke. Wie die widersprechende Partei zu Recht feststellt, wird im Bereich des Daten- und Geheimnisschutzes grundsätzlich dasselbe Know-how eingesetzt und es werden dieselben Abnehmer über gleiche Vertriebskanäle angesprochen, weshalb die verbleibenden angefochtenen Dienstleistungen "*Services de protection contre les fraudes et l'usurpation d'identité*" der

Klasse 45, zu deren Erbringung die für die Widerspruchsmarke in den Klassen 9 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen erforderlich sind, ebenfalls als hochgradig gleichartig einzustufen sind. Die Vergleichswaren und Dienstleistungen werden seitens der massgeblichen Abnehmer als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die hochgradige Gleichartigkeit sämtlicher angefochtener Waren und Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

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).

In casu stehen sich zwei identische Zeichen, nämlich die beiden reinen Wortmarken "PRIVA" gegenüber. Der Begriff "priva" entspricht der 3. Person Singular des französischen Verbs "priver" ("jdm. etwas entziehen, wegnehmen"; vgl. PONS Online-Wörterbuch Französisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/überbersetzung/französisch-deutsch/priver>, besucht am 20.06.2024). Ein Teil der Abnehmer wird unter Umständen eine mutilierte Form des deutschen Adjektivs "privat" (resp. der englischen Entsprechung "private") erkennen. Von der Mehrheit des massgeblichen Publikums in der Schweiz (sowohl Spezialisten als auch Durchschnittskonsumenten) wird das Zeichen hingegen als Fantasiezeichen wahrgenommen werden. Die widerspruchsgegnerische Partei übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig und ohne weitere Zusätze; weitere Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit erübrigen sich. Somit bleibt 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 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. Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Waren aus dem Bereich IT und Software der Klasse 9 richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung grundsätzlich angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuchen wird (vgl. statt vieler BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW* und BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 – *INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE*). Bei den Dienstleistungen der Klassen 42 und 45 ist von einem leicht erhöhten bis hohen

Aufmerksamkeitsgrad des Publikums auszugehen (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple (fig.)*, *Apple (fig.)* / *ADAMIS GROUP (fig.)*, BVGer B-4612/2019, E. 3 – *HANA* / *Hanalytics (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).

Bei der Widerspruchsmarke "PRIVA" handelt es sich um ein Fantasiezeichen ohne erkennbaren und damit auch ohne beschreibenden Sinngehalt (vgl. III. C. hiervor). Das Zeichen beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "PRIVA" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die Vergleichszeichen sind identisch, weshalb bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke umso stärker von denjenigen des Widerspruchszeichens abheben müssen (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall, weil zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen im Bereich des Daten- und Geheimnisschutzes ein enger Zusammenhang besteht (vgl. III. B. Ziff. 5 hiervor) und es ohne weiteres im Erwartungshorizont der Abnehmer liegt, dass die unter derselben Marke angebotenen Vergleichswaren und -dienstleistungen unter der Verantwortung desselben Unternehmens angeboten werden. Es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen, auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen 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). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, aufgrund intensiven Gebrauchs über eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt, offenbleiben.
5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103832 wird gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 806215 "PRIVA" für sämtliche Waren und Dienstleistungen 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, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103832 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806215 - "PRIVA" wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

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

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. 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).