

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103755 in Sachen

NIVO Holding GmbH
Alter Hof 5
80331 München
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Marke Nr. 1700759 - Lenyx

gegen

Leny AG
Bahnhofstrasse 6
9100 Herisau

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Code Law AG
Förllibuckstrasse 190
8005 Zürich

CH-Marke Nr. 803858 - Leny

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. 803858 - "Leny" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.09.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Computersoftware; Computer und Computerperipheriegeräte;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

2. Am 28.12.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1700759 "Lenyx" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 35: Placement d'offres d'emploi sur des supports imprimés et supports électroniques; services de conseillers en gestion; services de conseillers dans les secteurs de la planification de carrière et du recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; services de conseillers en matière de personnel; de conseillers en matière de ressources humaines; gestion de personnel; services de départements des ressources humaines pour des tiers; bureaux d'emploi; organisation et animation de salons professionnels;

Klasse 38: Services de télécommunication; transmission d'informations en ligne; mise à disposition de connexions à Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication; livraison de messages et données par transmission électronique; fourniture d'accès à des données et publications électroniques par le biais de réseaux informatiques et/ou de télécommunications pour leur téléchargement et/ou traitement et/ou affichage;

Klasse 41: Mise en place et animation d'expositions (formations, divertissements), séminaires et congrès; formation; prestation de services d'éducation et de formation ainsi qu'évaluations et tests pédagogiques s'y rapportant dans les domaines de la dotation en personnel, du recrutement et du placement, de l'emploi, de la fidélisation, de la gestion de talents et de main-d'œuvre, du développement professionnel et de la création de curriculum vitae pour des employeurs et candidats à un poste; fourniture d'informations et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; services de conseillers en matière d'éducation et formation de dirigeants et de personnel; services de conseillers dans les secteurs de l'éducation complémentaire;

Klasse 42: Création de sites Web; développement de logiciels; services de fournisseurs de bases de données, à savoir développement de services, gestion, maintenance et exploitation de logiciels de bases de données et de systèmes de bases de données en réseau; services de prestataires de services applicatifs [ASP] proposant l'hébergement de sites Web, la conception, le développement, la personnalisation, l'implémentation, l'exploitation, la gestion et la maintenance de sites Web; mise à disposition de logiciels de bases de données personnalisés pour des tiers dans les domaines de la gestion de ressources humaines, de l'administration en matière de gestion, du suivi, de la surveillance, de l'automatisation et de l'évaluation de processus en matière de dotation en personnel, de pré-embauche, d'embauche, de suivi après embauche, de recrutement et de fidélisation des employés; services de conseillers en logiciels informatiques.

4. Mit Verfügung vom 04.01.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21.03.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 26.03.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 04.08.2022, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 30.03.2022, im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 01.09.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, abrufbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf).
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 eingetragen:

Klasse 9: Computersoftware; Computer und Computerperipheriegeräte;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Placement d'offres d'emploi sur des supports imprimés et supports électroniques; services de conseillers en gestion; services de conseillers dans les secteurs de la planification de carrière et du recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; services de conseillers en matière de personnel; de conseillers en matière de ressources humaines; gestion de personnel; services de départements des ressources humaines pour des tiers; bureaux d'emploi; organisation et animation de salons professionnels;

Klasse 38: Services de télécommunication; transmission d'informations en ligne; mise à disposition de connexions à Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication; livraison de messages et données par transmission électronique; fourniture d'accès à des données et publications électroniques par le biais de réseaux informatiques et/ou de télécommunications pour leur téléchargement et/ou traitement et/ou affichage;

Klasse 41: Mise en place et animation d'expositions (formations, divertissements), séminaires et congrès; formation; prestation de services d'éducation et de formation ainsi qu'évaluations et tests pédagogiques s'y rapportant dans les domaines de la dotation en personnel, du recrutement et du placement, de l'emploi, de la fidélisation, de la gestion de talents et de main-d'œuvre, du développement professionnel et de la création de curriculum vitae pour des employeurs et candidats à un poste; fourniture d'informations et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; services de conseillers en matière d'éducation et formation de dirigeants et de personnel; services de conseillers dans les secteurs de l'éducation complémentaire;

Klasse 42: Création de sites Web; développement de logiciels; services de fournisseurs de bases de données, à savoir développement de services, gestion, maintenance et exploitation de logiciels de bases de données et de systèmes de bases de données en réseau; services de prestataires de services applicatifs [ASP] proposant l'hébergement de sites Web, la conception, le développement, la personnalisation, l'implémentation, l'exploitation, la gestion et la maintenance de sites Web; mise à disposition de logiciels de bases de données personnalisés pour des tiers dans les domaines de la gestion de ressources humaines, de l'administration en matière de gestion, du suivi, de la surveillance, de l'automatisation et de l'évaluation de processus en matière de dotation en personnel, de pré-embauche, d'embauche, de suivi après embauche, de recrutement et de fidélisation des employés; services de conseillers en logiciels informatiques.

5. Die widerspruchsgegnerische Partei bringt in ihrer Stellungnahme u.a. vor, dass die unter der Widerspruchsmarke angebotenen Dienstleistungen auf den Bereich von «Human Ressources» beschränkt seien und ihre eigene Marke demgegenüber für datenschutzfreundliche Endgeräte der Informationstechnologie verwendet werde. Nach Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei würden sich daher die streitverfangenen Marken an ganz unterschiedliche Abnehmerkreise richten (vgl. Rn. 5, 6, 7, 8, 17 und 23 der Stellungnahme vom 21.03.2024 der widerspruchsgegnerischen Partei sowie den Verweis unter Rn. 5 der Stellungnahme auf die Webseite der Widersprechenden resp. eines mit ihr verbundenen Unternehmens). Dem Vorbringen der widerspruchsgegnerischen Partei ist zunächst entgegenzuhalten, dass sich die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen soweit (wie vorliegend) keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht, einzig aufgrund der Registereinträge beurteilt. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2473/2022, E. 2.3 – *acara / AICARE* [fif.] mit Hinweisen, abrufbar

unter www.bvger.ch). Ferner ist darauf hinzuweisen, dass aus den für die angefochtenen Marke beanspruchten, strittigen Waren und Dienstleistungen aufgrund ihrer allgemein gehaltenen Formulierung keine Rückschlüsse hinsichtlich spezifischer Abnehmer gemacht werden können. Dies gilt auch für einen Grossteil der für die Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen, welche sich nicht, wie von der widerspruchsgegnerschaftlichen Partei vorgebracht, zwingend an Abnehmer im Bereich von «Human Resources» richten. So wird beispielsweise in Klasse 42 die Dienstleistung «*développement de logiciels*» tel quel, und nicht etwa eingeschränkt auf bestimmte Anwendungsbereiche, beansprucht.

Angefochtene Waren in Klasse 9

6. Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung «*développement de logiciels*» geht den angefochtenen Softwareprodukten («*Computersoftware; Computer und Computerperipheriegeräte*») des jüngeren Zeichens zwangsläufig voraus. Unternehmen, welche diese Dienstleistung anbieten, sind auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent. Die Gleichartigkeit ist, entgegen der Ansicht der widerspruchsgegnerschaftlichen Partei deshalb gemäss ständiger Rechtsprechung zu bejahen (vgl. BVGer B-259/2012, E. 4.2 – *FOCUS / AbaFocus* sowie den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102987, III. B. Ziff. 10 – *Super Retina [fig.] / Retinapp*; abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

7. Die streitverfangenen Zeichen sind beide in Klasse 38 für Telekommunikationsdienstleistungen geschützt. Es besteht somit Dienstleistungsidentität.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

8. Entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerschaftlichen Partei besteht zwischen den widerspruchsgegnerschaftlichen Dienstleistungen «*Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software*» und der von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchte Dienstleistung «*développement de logiciels*» Dienstleistungsgleichheit bzw. starke Dienstleistungsgleichartigkeit (vgl. den Entscheid des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 103357-103359, IV. B. Ziff. 10 – *Reka-Pay / OREKA AI*; abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph>).
9. 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 "Lenyx" (Widerspruchsmarke) und "Leny" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*). Bis auf den letzten Buchstaben übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild.

3. Die im Konflikt stehenden Zeichen bestehen aus je zwei Silben («LE-NYX» vs. «LE-NY»). Der fehlende Buchstabe «x» am Schluss der zweiten Silbe fällt dabei nicht stark ins Gewicht, da die Betonung auf dem «y» liegt und der Buchstabe «x» regelmässig weniger betont wird. Aufgrund der identischen Vokale «e» resp. der klanglich identischen Abfolge "E – I" sowie der gleichen Anfangssilben ist die klangliche Ähnlichkeit klar gegeben.
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. Der Widerspruchsmarke "Lenyx" kommt als Ganzes keine relevante Bedeutung zu. Letztere wird daher von den massgeblichen Schweizer Abnehmern als Fantasiezeichen wahrgenommen. Das angefochtene Zeichen "Leny" stellt hingegen zumindest in der deutschen Sprache einen weiblichen Vorname dar (genauso wie «Leni» und «Lenie», vgl. Wörterbuch Duden unter, <https://online.munzinger.de/search/E5DDFhgy> sowie 39 Treffer auf serach.ch, unter <https://search.ch/tel/?was=Leny&privat=1&pages=5>, Suchabfragen vom 27.06.2024). Das angefochtene Zeichen wird daher in Erinnerungsbild eines durchschnittlichen deutschsprachigen Markenadressaten als Vorname haften bleiben. Vom Sinngehalt her sind somit zwar gewisse Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen auszumachen.

Hierzu ist zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (vgl. BGE 121 III 377, E. 2b – *BOSS / BOKS*). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (vgl. BVGer B-142/2009, E. 5.4 – *Pulcino / Dolcino*, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998, S. 50, E. 6 – *Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]*; BGE 121 III 377 E. 3c – *BOSS / BOKS*). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: In Anbetracht der insgesamt ausgeprägten klang- und schriftbildlichen Ähnlichkeit der Zeichen «Lenyx» und «Leny» ist es ohne weiteres möglich, dass ein Teil der angesprochenen Abnehmerkreise im älteren Zeichen ebenfalls einen Vornamen erkennt. Es sind daher keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. Es bestehen daher auch gewisse Ähnlichkeiten auf sinngehaltlicher Ebene, die ein Verlesen oder Verhören nicht völlig ausschliessen.

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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft bzw. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei 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). Die relevanten Verkehrskreise bezüglich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 bestehen aus Durchschnittskonsumenten und Fachkreisen, welche die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen. Letztere werden nicht täglich erworben bzw. decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Daraus kann gefolgert werden, dass die Abnehmer beim Kauf und der Inanspruchnahme der beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen zumindest leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. – *INTEL INSIDE*, *intel inside* [fig.] / *GALDAT INSIDE*, 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).
4. Der Widerspruchsmarke "Lenyx" kann als Fantasiezeichen (vgl. III. C. Ziff. 5 hiavor) in Verbindung mit den vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Letzterer kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive 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 jüngere Marke übernimmt vier von fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke in identischer Reihenfolge. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild und im Klang.
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der klaren Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist die Verwechslungsgefahr auch bei (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103755 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 803858 "Leny" wird für sämtliche angefochtenen Waren und Dienstleistungen, nämlich *Computersoftware*; *Computer und Computerperipheriegeräte* (Klasse 9), *Telekommunikationsdienstleistungen* (Klasse 38) und *Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software* (Klasse 42) 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).
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. Der Umstand, dass im Rahmen von erfolglosen Einigungsverhandlungen von der widerspruchsgegenerischen Partei ein Einschränkungsvorschlag bezüglich ihrer Marke unterbreitet wurde, ist entgegen deren Vorbringen im Rahmen eines materiellen Entscheids nicht zu berücksichtigen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. 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 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103755 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 803858 - "Leny" wird für die Waren und Dienstleistungen "*Computersoftware; Computer und Computerperipheriegeräte*" (Klasse 9), "*Telekommunikationsdienstleistungen*" (Klasse 38) und "*Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software*" (Klasse 42) widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegenerische 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, 15. Juli 2024

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

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).