

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103885 in Sachen

Davantis Technologies, S.L.
Campus UAB, Edificio Eureka
08193 Bellaterra
ES-Spanien

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

IR-Marke Nr. 1365714 - DAVANTIS ((fig.))



gegen

DEVANTIS SA
Chemin de la Gravière 9
1225 Chêne-Bourg

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 807593 - devantis

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 807593 - "devantis" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.12.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie wurde, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.*
 - 37 *Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques.*
 - 38 *Services de télécommunications.*
 - 42 *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels.*
2. Am 18.03.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1365714 "DAVANTIS ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke). Nach erfolgter Teillöschung gemäss Artikel 6(4) des Protokolls zum Madrider Abkommen ist die internationale Registrierung noch für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
 - 9 *Dispositifs de surveillance, caméras vidéo pour la surveillance, appareils électriques de surveillance, unités de surveillance [électriques], unités de surveillance [actionnées électriquement], appareils de sécurité et de surveillance, équipements de sécurité et de surveillance, appareils pour la transmission d'images, appareils pour l'enregistrement d'images, appareils pour la reproduction d'images, appareils de capture d'images, appareils pour le traitement d'images, appareils pour la capture et le développement d'images; tous les produits précités expressément limités à des produits en rapport avec la sécurité et/ou la surveillance.*
4. Mit Verfügung vom 19.03.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 15.04.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. Sie beantragte u.a. eine Teillöschung der angefochtenen Marke in Klasse 9.
6. Die beantragte Teillöschung wurde am 19.04.2024 ins Markenregister eingetragen und gleichentags in Swissreg publiziert. Die für die Beurteilung der Gleichartigkeit relevante Waren- und Dienstleistungsliste lautet neben den oben aufgeführten Dienstleistungen in den Klassen 37, 38 und 42 in Klasse 9 wie folgt:

Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.
7. Mit Verfügung vom 19.04.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 nachträgliche Schutzausdehnung der Widerspruchsmarke auf die Schweiz datiert vom 26.06.2018, die angefochtene Marke wurde am 24.09.2023 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.
3. Das Widerspruchsverfahren ist im Umfang der am 19.04.2024 erfolgten Teillöschung der angefochtenen Marke als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. oben I. Ziff. 5 f. und Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter www.ige.ch). Über die Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. hiernach) zu befinden.

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 nach erfolgter Teillöschung und soweit vorliegend interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 *Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.*
 - 37 *Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques.*
 - 38 *Services de télécommunications.*
 - 42 *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels.*
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:
- 9 *Dispositifs de surveillance, caméras vidéo pour la surveillance, appareils électriques de surveillance, unités de surveillance [électriques], unités de surveillance [actionnées électriquement], appareils de sécurité et de surveillance, équipements de sécurité et de surveillance, appareils pour la transmission d'images, appareils pour l'enregistrement d'images, appareils pour la reproduction d'images, appareils de capture d'images, appareils pour le traitement d'images, appareils pour la capture et le développement d'images; tous les produits précités expressément limités à des produits en rapport avec la sécurité et/ou la surveillance.*

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Mit den breiten Formulierungen *dispositifs de surveillance, appareils électriques de surveillance, unités de surveillance [électriques], unités de surveillance [actionnées électriquement], appareils de sécurité et de surveillance, équipements de sécurité et de surveillance* beansprucht die Widerspruchsmarke verschiedene elektrische Geräte und Anlagen, die alle der Sicherheit und der Überwachung dienen. Dazu können u.a. Kameras, Mikrofone, Mikrowellensensoren für Eindringlinge; Sender und Empfänger; Radare, Infrarotsensoren, Ultraschall-Bewegungsmelder oder pyroelektrischer Sensoren oder Aufnahmegeräte fallen.
6. Die Waren der Widerspruchsmarke sind, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, klar gleichartig zu *appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs* der angefochtenen Marke. Die Überwachungsgeräte der älteren Marke umfassen, wie oben in Ziffer 5 aufgezeigt, auch Aufnahmegeräte und Apparate zur Übermittlung von Daten. Diese machen somit einen wesentlichen Aspekt der Überwachungsgeräte aus. Weiter werden Sicherheits- und Überwachungsgeräte heute üblicherweise von computergestützten Systemen unterstützt bzw. sie beinhalten verschiedene Hardwarekomponenten. Es liegen somit relevante markenrechtliche Überschneidungen zwischen den Überwachungsgeräten der Widerspruchsmarke und den *ordinateurs et périphériques d'ordinateurs* der angefochtenen Marke vor. Zu letzteren sind z.B. auch Kameras oder Mikrofone zu zählen, die ebenfalls Teil von Sicherheitssystemen sein können. Es liegen somit klare Überschneidungen im herstellungstechnischen Know-how, bei den angesprochenen Abnehmerkreisen und in der Zweckbestimmung dieser konkurrierenden Waren vor. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen. Gleich verhält es sich mit den angefochtenen *dispositifs de calcul*, unter die auch Computer zu subsumieren sind.
7. Die angefochtene *logiciels* ist gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarke, zumal für das Funktionieren von Sicherheits- und Überwachungsanlagen auch Software eingesetzt wird. Die Praxis bejaht denn auch die Gleichartigkeit zwischen Soft- und Hardware, da sich diese gegenseitig zu einem funktionsfähigen Ganzen ergänzen (vgl. BVGer B-758/2007, E. 5.1 – G-mode / GMODE).
8. Bei den angefochtenen Waren *supports enregistrés ou téléchargeables, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges* handelt es sich um unterschiedliche bespielte und unbespielte Datenträger. Bespielte Datenträger verfügen über einen Inhalt und gelten als elektronisches Pendant zu Verlagserzeugnissen wie Bücher. Diese unterscheiden sich ihrer Art und Zweckbestimmung nach klar von den Sicherheitsapparaten der Widerspruchsmarke. Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht im Verhältnis zu den unbespielten Datenträgern. Diese stehen zwar in einem Ergänzungsverhältnis zu Computern. Inwiefern dies auch im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sicherheits- und

Überwachungsanlagen gelten soll, ist für das Institut nicht zu sehen. Die alleinige Möglichkeit, dass ein Überwachungssystem z.B. über einen USB-Anschluss verfügen könnte, mittels dem Daten auf eine USB-Stick geladen werden können, bewirkt noch keine markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis. Das zur Herstellung dieser konkurrierenden Waren notwendige Know-how unterscheidet sich klar. Das im Markenrecht geltende Spezialitätsprinzip würde zu stark strapaziert, wenn jedes noch so entfernte Ergänzungsverhältnis zur Bejahung der Warengleichartigkeit führen würde.

9. Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den *appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité* der angefochtenen Marke. Bei Letzteren handelt es sich u.a. um Strom-Relais, Schaltungen, Sicherungen, Transformatoren. Diese Waren dienen einer anderen Zweckbestimmung als die Überwachungs- und Sicherheitsanlagen der Widerspruchsmarke. Die konkurrierenden Waren richten sich zudem an unterschiedliche Abnehmerkreise und werden über unterschiedliche Verkaufsstellen angeboten.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 37

10. Unter die breite Formulierung *Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques* der angefochtenen Marke können auch die Installation und Unterhalt von Überwachungsanlagen fallen, die z.B. über eine Internetfunktion bzw. Telekommunikationsfunktion verfügen und Computerhardware beinhalten. Praxisgemäss werden Wartung und Installationsdienstleistungen betreffend Hardware als gleichartig zu Computerhardware beurteilt (vgl. u.a. BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus). Zwar sind wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen die üblichen Abgrenzungskriterien erheblich relativiert. Es gilt 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. So wie Computer teils auf Kundenwunsch hin mit verschiedenen Komponenten zusammengebaut werden und dementsprechend Installation und die nachfolgende Wartung dieser Hardware regelmässig durch den gleichen Computerfachhändler erfolgt, gilt dies auch für den Bereich von Überwachungs- und Sicherheitsanlagen. Installation und Wartung werden als marktlogische Folge des Verkaufs von Sicherheitsanlagen angesehen. Es ist somit zumindest von einer entfernten Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

11. Mit *Services de télécommunications* beansprucht die angefochtene Marke den Oberbegriff in Klasse 38. Diese Dienstleistung ermöglicht es zumindest einer Person mit einer anderen zu kommunizieren" (vgl. die erläuternde Anmerkung zum Oberbegriff *Telekommunikation* der Nizza Klassifikation unter www.dpma.de, abgerufen am 02.08.2024). Die widersprechende Partei geht davon aus, dass die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Geräte über ein Fernsteuerungselement verfügen bzw. mit anderen Geräten kommunizieren. Somit seien diese Geräte auf die Verwendung von Telekommunikation angewiesen. Entsprechend seien die Servicedienstleistungen im Telekommunikationsbereich mit den dazugehörigen Waren der Klasse 9 als logische Einheit zu betrachten.
12. Die Rechtsprechung, wonach Telekommunikationsgeräte wie *Telephone* als gleichartig zu *Telekommunikationsdienstleistungen* beurteilt werden (vgl. RKGE in sic! 2002, 103 – Celphone [fig.] / Celcom und RKGE in sic! 2004, 323 f. – Integra / Integra Research) kann hingegen nicht unbesehen auf das Verhältnis von jeglichen elektrischen bzw. elektronischen Geräten und Telekommunikationsdienstleistungen übernommen werden. Massgebend für die Bejahung der Gleichartigkeit zwischen Telekommunikationsapparaten und Telekommunikationsdienstleistung ist die Tatsache, dass Mobil- und Festnetzanbieter in der Schweiz ebenfalls Telefonendgeräte vertreiben (vgl. z.B. das Angebot unter www.swisscom.ch; www.salt.ch oder www.salt.ch, alle abgerufen am 29.07.2024). Eine solche Marktübung im Bereich der hier konkurrierenden Waren und Dienstleistungen ist dem Institut nicht bekannt und wurde von der widersprechenden Partei auch nicht nachgewiesen.
13. Die alleinige Tatsache, dass die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren in Klasse 9 u.a. auch über eine Kommunikationsfunktion verfügen können und somit für deren Funktionieren auf Telekommunikationsdienstleistungen angewiesen sind, vermag noch kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis zu begründen. Anders als das Verhältnis von Reparaturdienstleistungen zu den entsprechenden Geräten dient die Telekommunikationsdienstleistung nicht dem Erhalt der von der älteren

Marke beanspruchten Sicherheits- und Überwachungsgeräten. Die Bejahung eines Ergänzungsverhältnis würde denn auch den Rahmen des im Markenrecht geltenden Spezialitätsprinzips sprengen. Genauso wie das Bundesverwaltungsgericht zwischen *Werbung* und *Telekommunikation* eine Gleichartigkeit verneint, obwohl der Inhalt der Werbedienstleistung in geeigneter Form auch übermittelt werden kann (vgl. BVGer, B-6783/2017, E. 4.2 – UBER / überall [fig.]), ist eine Gleichartigkeit in casu nicht gegeben, zumal das zur Erbringung bzw. Herstellung der konkurrierenden Waren und Dienstleistungen nötige Know-how unterschiedlich ist. Die betrieblichen Voraussetzungen, um Telekommunikation anzubieten, überschneiden sich denn auch nicht mit den betrieblichen Anforderungen an die Herstellung von Sicherheits- und Überwachungsanlagen. Die angesprochenen Abnehmerkreise erwarten somit nicht, dass die Hersteller von Sicherheitsanlagen sowie der Erbringer von Telekommunikationsdienstleistungen übereinstimmen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

14. Die angefochtenen Dienstleistungen *services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel* sind Dienstleistungen, welche der Produktion der von der widersprechenden Partei beanspruchten Waren in Klasse 9 zwangsläufig vorangehen, damit diese z.B. dem neuesten Stand der Technik genügen oder punkto Design ansprechend sind. Unter diese Oberbegriffe der widerspruchsgegnerschen Marke fallen auch die Forschung sowie die Entwicklung im Bereich von Sicherheitsanlagen. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig die angefochtenen 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 (vgl. Entscheid des Instituts in Sachen W 9801, III. B. Ziff. 3, auf <https://ph.ige.ch>). Hier sind die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringern und Anbietern von Waren fließend, so dass zwischen den Dienstleistungen der Klasse 42 und den angefochtenen Waren Gleichartigkeit gegeben ist.
15. Die angefochtenen *services d'authentification* umfassen u.a. den EDV-Bereich, in dem z.B. durch spezielle Software die Zugangskontrolle durch eine Prüfung der Nutzeridentität vorgenommen wird (vgl. Wörterbuch Duden, auf www.munzinger.de, abgerufen am 30.07.2024). Authentifizierung kann hingegen auch ein wesentlicher Teil von Sicherheits- oder Überwachungsanlagen ausmachen, in dem z.B. die Zutrittsberechtigung mittels Kamera oder biometrischen Merkmalen festgestellt wird (vgl. u.a. www.siaxma.ch, abgerufen am 30.07.2024). Die angefochtenen *services d'authentification* stehen somit in einem markenrechtlich relevanten Ergänzungsverhältnis zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sicherheits- und Überwachungsanlagen. Der Hersteller von Sicherheitsanlagen wird neben deren Installation auch die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Authentifizierung anbieten. Die Verkehrskreise werden demnach davon ausgehen, dass Waren und Dienstleistung aus einer Hand angeboten werden.
16. Die angefochtenen Dienstleistungen *conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels* umfassen auch die Entwicklung von Software für Sicherheits- und Überwachungsanlagen sowie die entsprechende Hardware. Eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte erscheint schwierig. Die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen stehen somit in einem klaren Ergänzungsverhältnis. Werden die konkurrierenden Produkte unter der gleichen Marke angeboten, werden die Abnehmer denn auch davon ausgehen, dass diese vom gleichen Unternehmen stammen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
17. Die *services de contrôle de qualité* der jüngeren Marke bestehen im Wesentlichen aus einem Soll-Ist-Vergleich, bei dem festgestellt wird, inwieweit Produkte bzw. Dienstleistungen die an sie gestellten Qualitätsanforderungen erfüllen (vgl. GABLER Wirtschaftslexikon online unter <https://wirtschaftslexikon.gabler.de>; abgerufen am 30.07.2024). Diese gegenüber Dritten erbrachte Dienstleistung weist keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte mit den Sicherheits- und Überwachungsanlagen in Klasse 9 der älteren Marke auf. Dass die angefochtene Dienstleistung für diese Waren von besonderem Nutzen sein könnte, ist für das Institut nicht zu sehen. Dementsprechend werden die angesprochenen Verkehrskreise denn auch nicht davon ausgehen, dass sich der Erbringer der Qualitätskontrolldienstleistung auch mit der Herstellung von Sicherheitsanlagen befasst. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
18. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ

Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen *supports enregistrés ou téléchargeables, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité* (Klasse 9); *services de télécommunications* (Klasse 38); *services de contrôle de qualité* (Klasse 42) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 kombinierte Wort-/Bildmarke "DAVANTIS ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "devantis" (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).
3. Das figurative Element der Widerspruchsmarke besteht aus einer minimal grafisch gestalteten Schrift sowie in einer in rechteckiger Form gehaltenen Grafik über dem Worтеlement, die ca. die Hälfte des älteren Zeichens ausmacht. Im Gegensatz zur Schriftgestaltung vermag die Grafik den Gesamteindruck des älteren Zeichens wesentlich mitzubestimmen. Für den nachfolgenden Zeichenvergleich gilt es hingegen zu beachten, dass bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Worтеlement eine Verwechslungsgefahr resultieren kann (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]). Da zudem die grafischen Elemente im mündlichen Geschäftsverkehr keine Rolle spielen und das angefochtene Zeichen einzig aus einem Worтеlement besteht, konzentriert sich der nachfolgende Zeichenvergleich in erster Linie auf die im Konflikt stehenden Worтеlemente, ohne dabei das figurative Element der älteren Marke ganz ausser Acht zu lassen.
4. In casu stehen sich die Worтеlemente "DAVANTIS ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "devantis" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Worтеlementen 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.]*). Beide Konfliktzeichen bestehen aus je acht Buchstaben. Mit Ausnahme des zweiten Buchstabens weisen beide Zeichen die gleichen Buchstaben in identischer Reihenfolge auf. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, das angefochtene Zeichen hingegen ausschliesslich in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt praxisgemäss kennzeichenrechtlich nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Vom Schriftbild her sind die Konfliktzeichen somit klar ähnlich.
5. Beide im Konflikt stehenden Zeichen verfügen über je drei Silben (da-van-tis // de-van-tis). Während die zweiten und dritten Silben identisch sind, unterscheiden sich die ersten Silben in den Vokalen a bzw. e. Sie weisen aber den gleichen Anfangslaut "D" auf. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Zeichenanfang besonders prägend ist, weisen die beiden Zeichen trotz der Abweichung in der ersten Silbe klare Ähnlichkeiten im Klang auf.

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. Weder dem Widerspruchszeichen noch der angefochtenen Marke kommt als Ganzes in den Prüfungssprachen ein feststehender Sinngehalt zu. Es liegen somit keine klar unterschiedlichen Sinngehalte vor, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermöchten.
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 Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie 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 Spezialprodukte, 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 Waren der Klasse 9 werden nicht regelmässig gekauft. Somit ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Die hat auch insbesondere auch für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sicherheits- und Überwachungsanlagen zu gelten. Die noch interessierenden Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 decken nicht alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere, wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb ebenfalls von zumindest leicht erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. betreffend Dienstleistungen in Klasse 42 das Urteil des BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE und intelinside (fig.) / GALDAT INSIDE, vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
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 "DAVANTIS (fig.)" kommt weder ein beschreibender noch ein üblicher Charakter in Verbindung mit den strittigen Waren zu. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und sie verfügt über einen normalen Schutzzumfang.
5. Die Übereinstimmung in Bestandteilen mit einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übereinstimmende Element oder die übernommene Widerspruchsmarke schwach sind und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden werden (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die jüngere Marke stimmt in ihrem einzigen Wortelement "devantis" bis auf den zweiten Buchstaben mit dem Wortelement der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke überein. Sie weist keine weiteren Wortbestandteile auf, welche deren Gesamtbild bzw.

Sinngehalt zu verändern vermögen.

6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen nahezu identisch ist, ist selbst unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit, insbesondere aufgrund der starken Ähnlichkeit im Schriftbild und Klang bzw. des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, droht aufgrund der Gleichartigkeit eine Verwechslungsgefahr.
7. Der Widerspruch Nr. 103885 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 807593 "devantis" für die als gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich *appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; logiciels; dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs* (Klasse 9); *Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques* (Klasse 37); *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels* (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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Das Widerspruchsverfahren wird, wie ausgeführt, im Umfang der erfolgten Teillöschung der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben (vgl. oben II. Ziff 2.). Dies macht einzig einen kleinen Teil der angefochtenen Waren und Dienstleistungen aus. Weiter wird der Widerspruch hinsichtlich der verbleibenden, angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37, 38 und 42 teilweise gutheissen. Gesamthaft betrachtet ist die widersprechende Partei somit lediglich teilweise durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103885 wird im Umfang der erfolgten Teillöschung der angefochtenen CH-Marke Nr. 807593 "devantis" gemäss Publikation vom 19.04.2024 in Swissreg zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103885 wird in Bezug auf die verbleibenden Waren und Dienstleistungen teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 807593 "devantis" wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

- 9 *Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; logiciels; dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.*
- 37 *Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques.*
- 42 *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

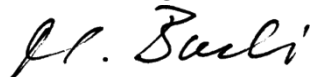
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. August 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).