

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103417 in Sachen

Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Str. 17-37
35578 Wetzlar
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch
Baker & McKenzie Zürich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1659648 - ARveo

gegen

European IT Consultancy EITCO GmbH
Potsdamer Platz 10
D-10785 Berlin

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
BKS Rechtsanwälte AG
Thunstrasse 63
Postfach 371
3000 Bern 6

CH-Marke Nr. 794971 - arveo ((fig.))



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 CH-Marke Nr. 794971 "arveo ((fig.))", nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 21.03.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie war im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Computersoftware und Datenbanken in der cloud und auf lokalen Servern für Enterprise Content Management; Computersoftware für content services; Computersoftware für Dokumentenmanagement; Computersoftware für enterprise integration services; Computersoftware für enterprise search services; Computersoftware für Schnittstellen; Computersoftware für Archivierung; Schnittstellensoftware für Computersoftware für Archivierung; Computersoftware zur Erstellung von durchsuchbaren Datenbanken mit Informationen und Daten zur Verwaltung und Archivierung von Inhalten; Schnittstellensoftware; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computernetz;

Klasse 38

Zurverfügungstellung von elektronischen Poststellen;

Klasse 42

Erstellung, Design, Entwicklung, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Computer-Programmen und Software, insbesondere für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Archivierung, Enterprise Search Services und Enterprise Integration Services; Erstellung, Design, Entwicklung, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen; Sämtliche vorgenannte Dienstleistungen auf lokalen Servern und in der Cloud und auch im Wege des Outsourcing; Organisatorische und technische Beratung zum Entwurf, zur Erstellung, zur Einführung, zur Anwenderunterstützung und zum Betrieb von IT-Systemen, insbesondere für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und der elektronischen Archivierung inklusive Langzeitarchivierung; Beratung zu Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen; Datensicherung.

2. Mit Schreiben vom 20.06.2023 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. 1659648 "ARveo" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9

Microscopes; parties et composants de microscopes; microscopes chirurgicaux, parties et composants de microscopes chirurgicaux; systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; parties et composants de systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; logiciels à utiliser avec des microscopes, microscopes chirurgicaux, systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale ainsi qu'avec des systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; systèmes et appareils pour la microscopie à fluorescence multispectrale ainsi que logiciels associés; systèmes et appareils pour la microscopie 3D ou l'imagerie à fluorescence multispectrale ainsi que logiciels associés; solutions d'imagerie numérique et logiciels pour microscope chirurgical; logiciels et plates-formes de microscope numérique; aucun des produits précités n'étant en rapport avec les produits relatifs au domaine de l'industrie de la transformation du tabac ;

Klasse 10

Dispositifs d'imagerie chirurgicale; dispositifs chirurgicaux comprenant des systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale ;

Klasse 42

Conception et développement de matériel et logiciels informatiques pour microscopes chirurgicaux; services de réalisation de graphismes informatiques (services d'imagerie numérique); aucun des services précités n'étant en rapport avec les services relatifs à l'industrie de la transformation du tabac.

4. Mit Verfügung vom 26.06.2023 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 28.09.2023 reichte die widerspruchsgegnersche Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 03.10.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 04.01.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 08.01.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Eingabe vom 09.01.2024 beantragte die widerspruchsgegnersche Partei die Waren- und Dienstleistungsliste einzuschränken mit *alle vorgenannten Waren bzw. Dienstleistungen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte*. Dies wurde am 11.01.2024 ins Markenregister eingetragen und gleichentags in Swissreg publiziert.
10. Mit Schreiben vom 06.03.2024 beantragte die widerspruchsgegnersche Partei die Dienstleistungsklasse 42 der angefochtenen Marke einzuschränken, indem der Begriff «insbesondere» durch «nämlich» ersetzt werde.
11. Die beantragte Teillöschung wurde am 08.03.2024 ins Markenregister eingetragen und gleichentags in Swissreg publiziert. Die für die Beurteilung der Gleichartigkeit relevante Waren- und Dienstleistungsliste lautet wie folgt:

Klasse 9

Computersoftware und Datenbanken in der cloud und auf lokalen Servern für Enterprise Content Management; Computersoftware für content services; Computersoftware für Dokumentenmanagement; Computersoftware für enterprise integration services; Computersoftware für enterprise search services; Computersoftware für Schnittstellen; Computersoftware für Archivierung; Schnittstellensoftware für Computersoftware für Archivierung; Computersoftware zur Erstellung von durchsuchbaren Datenbanken mit Informationen und Daten zur Verwaltung und Archivierung von Inhalten; Schnittstellensoftware; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computernetz; alle vorgenannten Waren mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte;

Klasse 38

Zurverfügungstellung von elektronischen Poststellen; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte;

Klasse 42

Erstellung, Design, Entwicklung, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Computer-Programmen und Software, nämlich für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Archivierung, Enterprise Search Services und Enterprise Integration Services; Erstellung, Design, Entwicklung, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen; sämtliche vorgenannte Dienstleistungen auf lokalen Servern und in der Cloud und auch im Wege des Outsourcing; Organisatorische und technische Beratung zum Entwurf, zur Erstellung, zur Einführung, zur Anwenderunterstützung und zum Betrieb von IT-Systemen, nämlich für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und der elektronischen Archivierung inklusive Langzeitarchivierung; Beratung zu Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen; Datensicherung; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte.

12. Mit Schreiben vom 07.03.2024 duplizierte widerspruchsgegnersche Partei innert erstreckter Frist.

13. Mit E-Mail vom 08.03.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei ersucht, das Beilagenverzeichnis zur Duplik vom 07.03.2024 nachzureichen, was mit Eingabe vom 12.03.2024 erfolgte.
14. Mit Verfügung vom 12.03.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
15. 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 24.03.2022 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 21.12.2022 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.
2. Das Widerspruchsverfahren ist im Umfang der am 11.01.2024 und 06.03.2024 erfolgten Teillösungen der angefochtenen Marke als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. unter I. 9 bis 11 hiavor und Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf). 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 (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. In diesem Zusammenhang ist 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. Massgebend für die Beurteilung der Gleichartigkeit sind ausschliesslich die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Folglich sind die Beschreibungen bzw. Anpreisungen der betreffenden Waren und Dienstleistungen im Internet, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei (vgl. unter II. A. 16 der Stellungnahme vom 28.09.2023 [nachfolgend Stellungnahme]), nicht von Bedeutung.
4. Die angefochtene Marke ist nach den erfolgten Teillöschungen für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Computersoftware und Datenbanken in der cloud und auf lokalen Servern für Enterprise Content Management; Computersoftware für content services; Computersoftware für Dokumentenmanagement; Computersoftware für enterprise integration services; Computersoftware für enterprise search services; Computersoftware für Schnittstellen; Computersoftware für Archivierung; Schnittstellensoftware für Computersoftware für Archivierung; Computersoftware zur Erstellung von durchsuchbaren Datenbanken mit Informationen und Daten zur Verwaltung und Archivierung von Inhalten; Schnittstellensoftware; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computernetz; alle vorgenannten Waren mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte;

Klasse 38

Zurverfügungstellung von elektronischen Poststellen; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte;

Klasse 42

Erstellung, Design, Entwicklung, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Computer-Programmen und Software, nämlich für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Archivierung, Enterprise Search Services und Enterprise Integration Services; Erstellung, Design, Entwicklung, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen; sämtliche vorgenannte Dienstleistungen auf lokalen Servern und in der Cloud und auch im Wege des Outsourcing; Organisatorische und technische Beratung zum Entwurf, zur Erstellung, zur Einführung, zur Anwenderunterstützung und zum Betrieb von IT-Systemen, nämlich für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und der elektronischen Archivierung inklusive Langzeitarchivierung; Beratung zu Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen; Datensicherung; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte.

5. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9

Microscopes; parties et composants de microscopes; microscopes chirurgicaux, parties et composants de microscopes chirurgicaux; systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; parties et composants de systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; logiciels à utiliser avec des microscopes, microscopes chirurgicaux, systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale ainsi qu'avec des systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; systèmes et appareils pour la microscopie à fluorescence multispectrale ainsi que logiciels associés; systèmes et appareils pour la microscopie 3D ou l'imagerie à fluorescence multispectrale ainsi que logiciels associés; solutions d'imagerie numérique et logiciels pour microscope chirurgical; logiciels et plates-formes de microscope numérique; aucun des produits précités n'étant en rapport avec les produits relatifs au domaine de l'industrie de la transformation du tabac ;

Klasse 10

Dispositifs d'imagerie chirurgicale; dispositifs chirurgicaux comprenant des systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale ;

Klasse 42

Conception et développement de matériel et logiciels informatiques pour microscopes chirurgicaux; services de réalisation de graphismes informatiques (services d'imagerie numérique); aucun des services précités n'étant en rapport avec les services relatifs à l'industrie de la transformation du tabac.

Ad angefochtene Klasse 9

6. Das jüngere Zeichen beansprucht Softwareprodukte mit verschiedener Zweckbestimmung. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *logiciels à utiliser avec des microscopes, microscopes chirurgicaux, systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale ainsi qu'avec des systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale ; n'étant en rapport avec les produits relatifs au domaine de l'industrie de la transformation du tabac* ebenfalls ein Softwareprodukt mit spezifischer Zweckbestimmung. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen einzelnen Softwareprodukten mit unterschiedlicher Zweckbestimmung bejaht. Dass Software für unterschiedliche Zwecke gebraucht wird, schliesst lediglich die Annahme einer Warenidentität, nicht aber der Warengleichartigkeit aus (vgl. BVGer B-758/ 2007, E. 5.3 – G-mode / GMODE und z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 100736-7, IV. B. 9 – FACEBOOK, FACEBOOK / SYNBOOK [fig.]; Nr. 102703, III. B. 5 – eco [fig.] / ECOO). Es bestehen insofern hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-Know-how enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte bzw. Übereinstimmungen. Die Gleichartigkeit ist somit gegenüber folgenden Waren der angefochtenen Marke zu bejahen: *Computersoftware in der cloud und auf lokalen Servern für Enterprise Content Management; Computersoftware für content services; Computersoftware für Dokumentenmanagement; Computersoftware für enterprise integration services; Computersoftware für enterprise search services; Computersoftware für Schnittstellen; Computersoftware für Archivierung; Schnittstellensoftware für Computersoftware für Archivierung; Computersoftware zur Erstellung von durchsuchbaren Datenbanken mit Informationen und Daten zur Verwaltung und Archivierung von Inhalten; Schnittstellensoftware; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computernetz; alle vorgenannten Waren mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte.*
7. Auch zwischen den angefochtenen *Datenbanken* und der *logiciels* des älteren Zeichens ist die Gleichartigkeit zu bejahen, da erstere auf der Basis von Software funktionieren, weshalb Überschneidungen im Know-how, in den Betriebsstätten, Herstellungsorten und in der Zweckbestimmung bestehen. Die unterschiedlichen Einsatzbereiche vermögen an der Natur der Waren, wie erwähnt, nichts zu ändern, weshalb das Vorgenannte gilt (vgl. auch Entscheid des Instituts in Sachen W 103369, III. B. Ziff. 10, abrufbar unter <https://ph.ige.ch>).

Ad angefochtene Klasse 38

8. Bei der angefochtenen *Zurverfügungstellung von elektronischen Poststellen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte* handelt es sich um eine Telekommunikationsdienstleistung, denn sie ermöglicht es zumindest einer Partei, mit einer anderen zu kommunizieren (vgl. die erläuternde Anmerkung zur Telekommunikation der Nizza Klassifikation unter <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/>; Suchabfrage vom 10.06.2024). Für diese Dienstleistung sind zwar, wie seitens der widersprechenden Partei vorgebracht, spezifische IT-Kenntnisse im Bereich Software notwendig, da letztere den Zugang zu dieser Dienstleistung ermöglicht oder für deren Bereitstellung erforderlich ist (vgl. BVGer, B-3663/2011, E. 5.6 – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE und Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103205, III. B. 14 – AIRBNB PLUS / airbnbx).
9. Von Bedeutung ist jedoch, dass die *logiciels* des Widerspruchszeichens einen klaren Anwendungsbereich haben, d.h. *microscopes, microscopes chirurgicaux, systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale ainsi qu'avec des systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale, associés (zu systèmes et appareils pour la microscopie à fluorescence multispectrale und systèmes et appareils pour la microscopie 3D ou l'imagerie à fluorescence multispectrale), microscope chirurgical, microscope numérique*, welcher mit der Telekommunikation nichts

zu tun hat, weshalb zwischen dieser Art von Software und der angefochtenen im Telekommunikationsbereich angesiedelten Dienstleistung, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, kein markenrechtlich relevanter Zusammenhang und auch keine Komplementarität angenommen werden kann. Der Umstand, dass, wie die widersprechende Partei vorbringt, Chirurgen oder anderes medizinischen Personal vor oder nach einer medizinischen Behandlung, die sie mit Hilfe der Mikroskopiesoftware der Widerspruchsmarke durchführen, die angefochtenen Dienstleistungen der elektronischen Poststelle nutzen (vgl. Ziff. 24 der Replik vom 04.01.2024 [nachfolgend Replik]), spricht für sich alleine noch nicht für eine Gleichartigkeit. Denn solch thematische Zusammenhänge genügen noch nicht zur Annahme der Gleichartigkeit.

10. Auch zwischen den weiteren Waren des Widerspruchszeichens, den *microscopes; parties et composants de microscopes; microscopes chirurgicaux, parties et composants de microscopes chirurgicaux; systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; parties et composants de systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale; systèmes et appareils pour la microscopie à fluorescence multispectrale; systèmes et appareils pour la microscopie 3D ou l'imagerie à fluorescence multispectrale; solutions d'imagerie numérique; plates-formes de microscope numérique; aucun des produits précités n'étant en rapport avec les produits relatifs au domaine de l'industrie de la transformation du tabac* (Kl. 9), *dispositifs d'imagerie chirurgicale; dispositifs chirurgicaux comprenant des systèmes d'imagerie à fluorescence multispectrale* (Kl. 10) und der angefochtenen *Zurverfügungstellung von elektronischen Poststellen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte* (Kl. 38) sind keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte auszumachen. Die Dienstleistungen sind für erstere weder von besonderem Nutzen, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen noch werden die Konsumenten Ware und Dienstleistung auf andere Weise als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Zudem ist es nicht marktüblich, dass ein Unternehmen, welches die obgenannten Waren herstellt und vertreibt, auch die im Kommunikationsbereich angesiedelten Dienstleistungen anbietet und umgekehrt. Vor diesem Hintergrund werden die Konsumenten nicht davon ausgehen, dass diese Waren und Dienstleistungen von einem oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen als ein sinnvolles Leistungspaket angeboten werden (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Die Gleichartigkeit ist deshalb zu verneinen.
11. Zwischen den Dienstleistungen *conception et développement de matériel et logiciels informatiques pour microscopes chirurgicaux; services de réalisation de graphismes informatiques (services d'imagerie numérique); aucun des services précités n'étant en rapport avec les services relatifs à l'industrie de la transformation du tabac* (Kl. 42) des Widerspruchszeichens und der angefochtenen *Zurverfügungstellung von elektronischen Poststellen mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte* (Kl. 38) besteht ebenfalls keine Gleichartigkeit. Der Schutzbereich eines im Telekommunikationsbereich der Klasse 38 geschützten Zeichens kann sich nicht auf Waren und Dienstleistungen erstrecken, welche nur entfernt etwas mit Telekommunikation zu tun haben können. So hat das Bundesverwaltungsgericht die Gleichartigkeit zwischen Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 und den Dienstleistungen der Klasse 42 (Erstellen und Programmieren von Internetseiten) verneint (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 7.3.3 – HOME BOX OFFICE / Box Office). Auch bei den genannten Dienstleistungen des Widerspruchszeichens in Klasse 42 geht es nicht direkt um eine Übermittlung von Daten oder Botschaften, wie dies bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 der Fall ist. Zudem erfordern die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen nicht dasselbe Fachwissen und Know-how und haben einen anderen Verwendungszweck. Auch können sie nicht demselben Wirtschaftszweig oder demselben Markt zugeordnet werden, weshalb die Verkehrskreise diese nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Folglich liegt keine Gleichartigkeit vor.
12. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Im Übrigen liesse sich die fehlende Gleichartigkeit auch nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche, vorgenannte Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (vgl. Urteil des BGer 4A_242/2009, E. 5.6 – Coolwater / Davidoff Cool Water [fig.]

Ad angefochtene Klasse 42

13. Zwischen den *logiciels* der Widerspruchsmarke und den verschiedenen Softwaredienstleistungen des jüngeren Zeichens bestehen enge Berührungspunkte. Regelmässig werden denn auch Hersteller von Softwareprodukten gleichzeitig auch die entsprechenden, vor- und nachgelagerten Unterstützungsdienste anbieten. Denn diese Angebote bilden zwei eng miteinander verbundene Stufen in der Wertschöpfungskette (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 101996, III. B. 13 – tipico / tippito [fig.]) und ergänzen sich. Folglich werden sie über die gleichen Vertriebswege angeboten und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Entsprechend werden die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen von den Abnehmern ohne Weiteres als wirtschaftlich sinnvolles Gesamtangebot wahrgenommen. Erst recht ist eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Softwaredienstleistungen und den Softwareentwicklungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke gegeben. Die Gleichartigkeit ist somit zu folgenden Dienstleistungen des jüngeren Zeichens zu bejahen: *Design, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Computer-Programmen und Software; Erstellung, Design, Entwicklung, Weiterentwicklung, Bereitstellung zur befristeten oder unbefristeten Nutzung, Vermietung, Pflege, Wartung, Anwendungsunterstützung, Einsatzplanung und Betrieb sowie Betriebsunterstützung von Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen; (technische) Beratung.*
14. Weiter sind für die angefochtenen *Datensicherungsdienstleistungen* ebenfalls spezifische IT-Kenntnisse im Bereich Software notwendig, da hierzu bekanntlich Backup-Software verwendet wird. Diese Dienstleistungen stehen somit in einem engen Zusammenhang mit der Software und deren Entwicklung. Somit liegt es nahe, dass Unternehmen, die *Software* entwerfen, entwickeln und verkaufen, damit zusammenhängende Dienstleistungen wie die hier angefochtenen anbieten, weshalb zu den *logiciels* und *conception et développement de logiciels informatiques* der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit besteht.
15. Beide Zeichen sind zudem für *Erstellung und Entwicklung von Software (conception et développement de logiciels informatiques)* eingetragen. Die unterschiedlichen Einsatzbereiche dieser Dienstleistungen bzw. der obgenannten Waren *microscope numérique* (Widerspruchszeichen) vs. *für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Archivierung, Enterprise Search Services und Enterprise Integration Services* oder *auf lokalen Servern und in der Cloud und auch im Wege des Outsourcing* oder *zum Entwurf, zur Erstellung, zur Einführung, zur Anwenderunterstützung und zum Betrieb von IT-Systemen, nämlich für Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und der elektronischen Archivierung inklusive Langzeitarchivierung; zu Schnittstellen zu Fachverfahren und anderen externen Computer-Programmen* (angefochtenes Zeichen) und die Einschränkungen *aucun des produits précités n'étant en rapport avec les produits relatifs au domaine de l'industrie de la transformation du tabac* (Widerspruchszeichen) vs. *mit Ausnahme der Bereiche Mikroskopie und chirurgische Bildgebungsgeräte* (angefochtenes Zeichen) vermögen an der Beurteilung, wie erwähnt, nichts zu ändern. Dies hat, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, keinen Einfluss auf die Natur der Waren und Dienstleistungen und vermag im Lichte der Rechtsprechung zur Software mit unterschiedlicher Zweckbestimmung, höchstens die Annahme einer Identität, nicht aber der Gleichartigkeit auszuschliessen (vgl. BVGer B-758/ 2007, E. 5.3 – G-mode / GMODE).
16. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/ Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch in Zusammenhang mit den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 38 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klasse 42 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 Wortmarke "ARveo" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- / Bildmarke "arveo ((fig.))" (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 jüngere Zeichen wurde mit dem Farbanspruch gelb, blau, grün, schwarz ins Register eingetragen. Das figurative Element des angefochtenen Zeichens zeigt eine dreifarbige Möbiusschleife und steht links neben dem Worтеlement, welches in schwarz und einer stilisierten Computerschrift gehalten ist, bei welchem der Kleinbuchstabe a geöffnet und der Buchstabe o in Tropfenform ist. Trotz dieser Ausgestaltung wird der Kleinbuchstabe a als solcher erkannt, da die leichte Öffnung an dessen Grundform nichts zu verändern vermag. Auch der Endbuchstabe wird in Kombination mit den anderen Buchstaben bzw. innerhalb des Wortbestands in erster Linie als Schriftzeichen wahrgenommen und zwar als Kleinbuchstabe o aufgrund seiner Nähe zu diesem, zumal die Grundform, der Kreis, noch erkennbar ist. Da die grafische Ausgestaltung der Buchstaben im Schriftzug integriert ist bzw. nicht über diesen hinausgeht und die Grundformen der Buchstaben "a" und "o" nicht merklich tangiert, wird das angefochtene Zeichen, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, als "arveo" gelesen, auch weil die Abnehmer versucht sind, einem Zeichen eine Bedeutung beizumessen (vgl. zu letzterem: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX).
4. Das Bildelement ist in der Grösse eines Kleinbuchstabens des Schriftzugs "arveo ((fig.))" gehalten und macht somit ein Sechstel des Gesamtzeichens aus, insofern vermag es das Gesamtbild des jüngeren Zeichens ebenfalls mitzubestimmen. Das Worтеlement "arveo" bleibt indessen als selbständiges Zeichenelement erkennbar, an welchem sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr orientieren wird. Folglich ist in erster Linie auf den Wortbestandteil abzustellen.
5. Das Worтеlement des jüngeren Zeichens "arveo ((fig.))" deckt sich mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke "ARveo". Das Klangbild der Zeichen ist folglich identisch und das Schriftbild ist – da beim älteren Zeichen die zwei Anfangsbuchstaben, im Unterschied zum jüngeren, in Grossbuchstaben gehalten sind und bei letzterem die zwei Endbuchstaben, wie ausgeführt, grafisch ausgestaltet sind, was kennzeichnungsmässig zwar nicht ins Gewicht fällt (vgl. BVGer B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – WINSTON / Wilson), jedoch die Identität aufhebt – nahezu gleich.
6. Weiter liegt eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeit aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts nicht vor, da die Zeichen im Begriff "arveo" übereinstimmen, welcher lexikalisch nicht erfasst ist und in erster Linie als Fantasiewort ohne auf der Hand liegenden Sinngehalt erkannt wird (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. www.munzinger.de; Suchabfragen vom 10.06.2024). Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird demzufolge nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

7. Die widerspruchsgegenerische Partei ist anderer Meinung und argumentiert wie folgt: Aufgrund der Grossschreibung der zwei ersten Buchstaben werde im Widerspruchszeichen "ARveo" das englische Akronym "augmented reality" erkannt und folglich als "EI-AR" ausgesprochen. Auch werde das Zeichenende "veo" aufgrund der Kleinschreibung isoliert betrachtet und als spanisches Wort in der Bedeutung von "ich sehe" wahrgenommen. Daraus folge die Aussprache "EI-AR-ve-o" und der kennzeichnungsschwache Sinngehalt des Widerspruchszeichens von "ich sehe die erweiterte Realität" (vgl. unter III. B. der Stellungnahme).
8. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden: Von Bedeutung ist, dass beide Zeichenwortelemente aus denselben Buchstaben bestehen, die an derselben Stelle platziert sind. Der Umstand, dass die zwei Anfangsbuchstaben des älteren Zeichens, im Unterschied zum jüngeren, in Grossbuchstaben gehalten sind, fällt, wie erwähnt, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, hebt lediglich die Identität auf, führt jedoch zu einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit.
9. Doch selbst wenn das ältere Zeichen von den Verkehrskreisen aufgrund der Schreibweise in die Elemente AR und veo aufgeteilt wird, kann dies ebenfalls für das jüngere Zeichen, aufgrund der Kadenz, nicht ausgeschlossen werden, mithin auch in diesem Fall Übereinstimmungen auszumachen sind: Die von der widerspruchsgegenerischen Partei vorgebrachte Aussprache, Silbenzahl, Bedeutung würde deshalb nicht nur für das Widerspruchszeichen, sondern auch für das jüngere Zeichen gelten.
10. Dass die Verkehrskreise "veo", wie seitens der widerspruchsgegenerischen Partei vorgebracht, im Sinne von "ich sehe" verstehen, ist nicht glaubhaft, da Spanisch keine Prüfungssprache ist und sich zudem für "veo" keine unmittelbaren Entsprechungen in den Landessprachen und auf Englisch finden (vgl. die jeweiligen Übersetzungen: "ich sehe", "je vois", "vedo", "I see" unter www.pons.de; Suchabfragen vom 10.06.2024), die dieses Verständnis unmittelbar nahelegen, auch wenn Gemeinsamkeiten zwischen den italienischen und spanischen Begriffen "vedo" und "veo" auszumachen sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6 und www.pons.de; Suchabfragen vom 10.06.2024). Der Umstand, dass die widersprechende Partei in ihrem Produktportfolio MyVeo enthält und Inhaberin von weiteren Schweizer Marken mit dem Bestandteil veo ist, so u.a. MYVEO (CH-Nr. 795073) und FORVEO (CH-Nr. 779720), wie seitens der widerspruchsgegenerischen Partei vorgebracht wird (vgl. unter II. 1. N 4 der Duplik), ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich unbehilflich. Denn daraus können, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei, keine unmittelbaren Rückschlüsse über die Wahrnehmung der Widerspruchsmarke bei den Verkehrskreisen entnommen werden. Auch sei noch erwähnt, dass der vorliegende Zeichenkonflikt auf die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke beschränkt ist.
11. Auch wenn, wie die widerspruchsgegenerische Partei argumentiert, die Widerspruchsmarke im Verkehr mit dem Satz "AUGMENT YOUR REALITY" beworben wird (vgl. unter II. 1 N 5 der Duplik vom 07.03.2024 [nachfolgend Duplik]), ist dies unbeachtlich, da beim Zeichenvergleich einzig vom Registerauszug auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Aufgrund der unüblichen Gross-/Kleinschreibung ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein Teil der Verkehrskreise die Buchstabenfolge in Verbindung mit den hier interessierenden *logiciels à utiliser avec des microscopes* (Kl. 9) und der *conception et développement de matériel et logiciels informatiques pour microscopes chirurgicaux* (Kl. 42) als Augmented Reality erkannt wird, selbst wenn sich für "AR" / "ar" über 200 mögliche Bedeutungen finden wie z.B. "arabic", "annual report" oder im medizinischen Bereich "attributable risk" (vgl. Beilage 1 der Replik vom 04.01.2024). Denn auf dem Markt gibt es, im hier interessierenden Waren- und Dienstleistungsbereich, Augmented Reality Software (vgl. z.B. <https://www.omt.de/online-marketing-tools/augmented-reality-software/>; Suchabfrage vom 06.06.2024). Dieses Verständnis ist jedoch auch für das jüngere Zeichen nicht ausgeschlossen, da auch letzteres aufgrund der Kadenz in ar und veo aufgeteilt wird (vgl. unter III. C. 9 hiervor).
12. Im Lichte vorgenannter Ausführungen ist anzunehmen, dass die Verkehrskreise die gleichlautenden Zeichen als Ganzes unabhängig von der Schreibweise als Fantasiewort ohne klaren Sinngehalt wahrnehmen oder als "augmented reality plus Fantasiewort veo". Es liegt somit kein klar unterschiedlicher Sinngehalt vor, welcher die schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit zu kompensieren vermag. Folglich ist die Zeichenähnlichkeit, wie weiter oben ausgeführt, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei, auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den relevanten Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des hier interessierenden Waren- und Dienstleistungsbereichs der Klassen 9, 42. Die Waren der Klasse 9 werden nicht alltäglich gekauft, so dass angenommen werden muss, dass diese bewusster, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. Urteile des BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 - INTEL INSIDE und intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE; B-8028/2010 vom 02.05.2012, E. 4.2.1 - VIEW / SWISSVIEW [fig.]) (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW; BVGer B-6573/2016, E. 5 – Apple [fig.], Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]). Die Dienstleistungen der Klasse 42 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb diese mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. 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. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Widerspruchsmarke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).
4. Die Widerspruchsmarke "ARveo" als Ganzes wird, wie ausgeführt, in erster Linie als Fantasiewort ohne klaren Bedeutungsinhalt wahrgenommen (vgl. III. D. 4 ff. hiervor) oder als "augmented reality plus Fantasiewort veo" (vgl. III. D. 9 hiervor). In Verbindung mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 kann der älteren Marke somit kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden.
5. Doch selbst, wenn wie von der widerspruchsgegnerschen Partei vorgebracht, dem Widerspruchszeichen die Bedeutung von "ich sehe die erweiterte Realität" beigemessen wird, was bezweifelt wird, beschreibt dieser Ausdruck weder direkt Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, die Herkunft der strittigen Waren und Dienstleistungen noch den Anbieter oder Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Dieser Ausdruck ist mangels Präzisierung bzw. zusätzlichem Element zu abstrakt, um in Alleinstellung ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiewand als direkt beschreibenden Hinweis der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 wahrgenommen zu werden. Er muss mit z.B. mit den Begriffen Software oder Mikroskop ergänzt werden, damit ihm ein direkt beschreibender Gehalt entnommen werden kann: "Mittels Software oder Mikroskop sehe ich die erweiterte Realität". Mangels eines direkt beschreibenden Sinngehalts kommt der Widerspruchsmarke daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die (nahezu vollständige) Übereinstimmung mit (einem Worтеlement) der älteren Marke ist in Ausnahmefällen zulässig, sofern der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder diese schwach sind und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden werden (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Das einzige Worтеlement der angefochtenen Marke stimmt, mit Ausnahme

der Schreibweise, mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke "ARveo" überein. Die unterschiedliche Schreibweise vermag den Gesamteindruck und den Sinngehalt der jüngeren Marke, wie ausgeführt, nicht (rechtsgenügend) zu verändern. Gleich verhält es sich mit dem Bildelement der angefochtenen Marke, dem Möbiusband, welches die Unendlichkeit symbolisiert (vgl. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=mobiusschleife>; Suchabfragen vom 10.06.2024) und wie ein Zusatz bzw. eine Verzierung wirkt. Folglich sind sie nicht geeignet, der jüngeren Marke eine eigene, von Widerspruchsmarke abweichende, Individualität zu verleihen.

7. Auch wenn das Publikum, infolge der grafischen Gestaltung, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten starken Gemeinsamkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produkt-/dienstleistungsspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das Publikum wird annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine aktualisierte bzw. weitere Produkte- bzw. Dienstleistungslinie der Widerspruchsmarke handelt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 in der Regel mit leicht höherer Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. Ausführungen unter III. D. 2), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei diesem Aufmerksamkeitsgrad nicht überdehnt 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). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
8. Der Widerspruch Nr. 103417 wird demzufolge teilweise, im Umfang der bestehenden Gleichartigkeit, gutgeheissen. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 794971 "arveo ((fig.)) wird teilweise widerrufen, d.h. hinsichtlich der Warenklasse 9 und Dienstleistungsklasse 42.
9. Bei diesem Prozessausgang, Bejahung der Verwechslungsgefahr, kann die vorgebrachte erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. Ziff. 6 und 10 der Replik), für welche keine diesbezüglichen Belege eingereicht wurden, offenbleiben, dies auch, weil sich die fehlende Gleichartigkeit, wie ausgeführt, nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren lässt (vgl. III. B. 12 hiavor).

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 oder Löschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr 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 Teillöschungen der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben (vgl. unter II. 2. hiavor). Dies macht einen kleinen Teil aus. Weiter wird der Widerspruch hinsichtlich der verbleibenden, angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 42 bezüglich zweier Klassen gutgeheissen. Gesamthaft betrachtet ist die widersprechende Partei somit lediglich teilweise durchgedrungen. Vorliegend sind keine sachlichen Gründe für eine Abweichung von der erwähnten Praxis ersichtlich (vgl. hierzu BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King [fig.]; BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm/dm [fig.]). Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 wird den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103417 wird im Umfang der erfolgten Teillösungen der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 794971 "arveo ((fig.))" gemäss Publikationen vom 11.01.2024 und 06.03.2024 in Swissreg zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103417 wird in Bezug auf die verbleibenden Waren und Dienstleistungen teilweise gutgeheissen, d.h. hinsichtlich der Warenklasse 9 und Dienstleistungsklasse 42.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 794971 "arveo ((fig.))" wird teilweise widerrufen, d.h. hinsichtlich der Warenklasse 9 und Dienstleistungsklasse 42.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei die hälftige Widerspruchsgebühr, d.h. CHF 400.00, zu erstatten.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, August 2024



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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).