

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103747 in Sachen

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
FR-Frankreich

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

IR-Marke Nr. 1727411 - Wiser ((fig.))



gegen

Wiser Energy GmbH
Peteracher 2
8126 Zumikon

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm Ruh Gertsch klg
Thunstrasse 43
Postfach 160
3000 Bern 6



CH-Marke Nr. 803736 - WISER.ENERGY ((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)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 803736 - "WISER.ENERGY ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.09.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Vermittlung von Geschäftsbeziehungen zwischen Fachleuten und Kunden;

Klasse 36: Beratung in Bezug auf die Finanzierung von Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten; Beratung in Bezug auf Finanzplanung;

Klasse 40: Beratung im Bereich der Erzeugung von Energie; technische Beratung im Bereich der Solarenergieerzeugung;

Klasse 42: Technische Beratung im Bereich Energieersparnis und -effizienz; Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz; Beratung zu Technologiediensten im Bereich der Strom- und Energieversorgung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; technologische Beratung im Bereich Energieerzeugung und Energienutzung; technologische Beratung im Bereich der Erzeugung von Alternativenergie; technologische Analyse zum Strom- und Energiebedarf von Dritten.

2. Am 22.12.2023 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. 1727411 "Wiser ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9: Systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux se composant de commandes sans fil et câblés, dispositifs de commande électriques et logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie électrique et de divertissement, de sécurité, de CVCA et d'éclairage; appareils et équipements électriques, à savoir commutateurs, émetteurs et récepteurs électroniques pour la surveillance et la commande de systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux; équipements de mise en réseau électroniques, à savoir commandes basées sur le réseau local sans fil (WLAN) et Ethernet et logiciels pour systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux; appareils électriques de surveillance, à savoir panneaux d'affichage avant multifonctions; appareils et instruments de commutation, de réglage et de commande et distribution électriques, à savoir tableaux de connexion électriques, centres de charge, contacteurs électriques, interrupteurs électriques, disjoncteurs, relais électriques et tableaux de commande électriques; appareils de mesure électriques et électroniques, à savoir tableaux de distribution électriques, tableaux électriques, boîtes à fusibles et à disjoncteurs, câbles, disjoncteurs, bornes, passerelles, compteurs électriques, capteurs et serveurs d'énergie; onduleurs; sources d'alimentation électrique ininterrompible; protecteurs de surtension; batteries; accumulateurs; boîtiers, à savoir boîtiers pour interrupteurs électriques et tableaux de distribution d'énergie électrique; modules de panneaux de commande électriques, appareils de commutation et de commande pour tableaux de commutation électrique; indicateurs électriques, à savoir panneaux et tableaux d'indicateurs électriques; appareils d'affichage électriques, à savoir interfaces d'affichage, signalisation numérique et panneaux d'affichage électriques; appareils et instruments pour la mesure et la surveillance d'électricité, la distribution électrique et la consommation électrique dans des applications résidentielles; appareils et instruments pour la commande, la surveillance et la mesure de charge de systèmes électriques dans des maisons et bâtiments; systèmes de climatisation se composant de thermostats numériques, équipements de commande de conditionnement d'air, chauffage et ventilation; thermostats; capteurs de température; fiches et prises électriques; prises de courant électriques; prises mobiles; blocs multi-prises; appareils électriques, à savoir bornes de recharge pour véhicules électriques; détecteurs de mouvement; appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules solaires photovoltaïques;

actionneurs et commandes programmables pour le suivi du soleil permettant à des dispositifs optiques de concentration de maximiser l'intrant d'énergie solaire; appareils électriques de commande, de mesure, de surveillance et de gestion de la commande électrique d'habitations et de bâtiments à des fins d'analyse, de protection, d'inspection, de mesure, de signalisation, de réglage, de configuration, de maintenance, de supervision, de conception, de gestion, de commande et de commande à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de conditionnement d'air, de consommation d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle d'accès, de sécurité et de gestion d'énergie; appareils et instruments électriques ou électroniques pour la commande et la commande à distance de moteurs d'exploitation utilisés pour des stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, portes, portes de garage, portails et grilles; dispositifs d'actionnement électriques contenant un moteur; entraînements électriques contenant un moteur; appareils de commande à distance; matériel et logiciels informatiques dans le domaine de la distribution électrique, de l'automatisation et de la commande de procédés industriels, systèmes d'alimentation pour ordinateurs; dispositifs pour l'alimentation, le filtrage, la transformation, l'entretien et le stockage d'énergie électrique; machines de distribution d'automatisation, machines à calculer, équipements informatiques et de traitement de données dans le domaine de la distribution électrique; logiciels pour l'analyse, la protection, l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, la configuration, la surveillance, le maintien, la supervision, la conception, la gestion, la commande et la commande à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de conditionnement d'air, de consommation d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle d'accès et de gestion d'énergie; logiciels appliqués à la protection, au contrôle, à la gestion, à la surveillance et à la supervision des installations et réseaux électriques et des réseaux de communication; logiciels de programmation, de conduite et de supervision de procédés automatisés; réseau global de communications électroniques pour la surveillance, le mesurage et la commande de la consommation d'énergie et des données opérationnelles;

Klasse 11: Douilles de lampes électriques; Systèmes d'éclairage DEL en tant qu'ensembles, comprenant des câbles, blocs d'alimentation et modules DEL; miroirs paraboliques conçus pour l'emmagasiner d'énergie solaire; appareils électriques de chauffage par rayonnement; chauffe-eau; appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de conditionnement d'air de bâtiments;

Klasse 37: Services d'installation, de réparation et de maintenance d'équipements, d'appareils et de dispositifs électriques utilisés pour des systèmes électriques de maisons; installation, maintenance et réparation d'appareils et d'installations pour appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation et de conditionnement d'air pour maisons; information et conseil en lien avec l'installation, la maintenance et la réparation d'installations et d'appareils pour appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation et de conditionnement d'air pour maisons; services d'installation et d'entretien pour tous systèmes de protection destinés à des installations de sécurité, y compris par le biais d'un réseau de télécommunication; installation et maintenance d'installations domestiques ainsi que d'installations et unités automatiques programmables pour la gestion technique de maisons; services de construction, d'installation, de réparation et de maintenance pour équipements et installations de systèmes électriques et automatisés; services de construction, d'installation et de maintenance d'installations et équipements utilisés pour la recherche et l'ingénierie dans le domaine des systèmes automatisés et d'automatisation pour la maison et le bâtiment, électricité; services de construction, d'installation et de maintenance pour la surveillance d'équipements de sécurité dans le domaine des systèmes automatisés et d'automatisation pour la maison et le bâtiment, électricité;

Klasse 42: Conception et développement de systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux comprenant des commandes sans fil et câblées, dispositifs commandés, logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie électrique pour maisons et bureaux, de divertissement, de sécurité, de commandes de chauffage et thermostat, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); conseils et services de conseillers

technologiques en lien avec des composants et systèmes d'information basés sur ordinateur, à savoir conseils et services de conseillers technologiques en lien avec des systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux comprenant des commandes sans fil et câblés, dispositifs commandés et logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie électrique et de divertissement, de sécurité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); services de soutien technique, à savoir surveillance de systèmes de réseaux pour systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux comprenant des commandes sans fil et câblés, dispositifs commandés et logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie électrique pour maisons et bureaux et de divertissement, de sécurité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); maintenance et réparation de logiciels pour systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux, applications de commande et de surveillance d'énergie électrique pour maisons et bureaux, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de sécurité, de divertissement; Conseil et audit en rapport avec l'efficacité énergétique, à savoir services de conseillers dans le domaine de la mesure, de la distribution et de la consommation d'énergie pour l'amélioration de l'efficacité énergétique; informations dans le domaine de la recherche et du développement en matière d'énergie; services de conseillers technologiques, préparation de rapports techniques et essai de matériaux dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion de bâtiments; services techniques, à savoir services de conseillers technologiques, évaluation de la qualité, analyse, préparation de rapports techniques et essai de matériaux dans le domaine de la gestion, de la distribution et de la consommation d'énergie électrique; services techniques, à savoir services de conseillers technologiques, évaluation de la qualité, analyse et préparation de rapports techniques dans le domaine de la distribution de la consommation d'énergie; analyse de systèmes et ingénierie dans le domaine des systèmes de surveillance de l'énergie et de la sécurité de maisons; logiciels en tant que service [SaaS] pour l'essai, la configuration, la mesure, la surveillance et la commande de tableaux de connexion et de panneaux électriques résidentiels; planification et conseils technologiques dans le domaine de l'énergie solaire; travaux de recherche et développement et étude de projets techniques et de nouveaux produits dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique, de la gestion de bâtiments et de la domotique à des fins de protection de l'environnement; programmation informatique, développement de logiciels et conception de bases de données dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion de bâtiments; services de conception, de développement et d'ingénierie d'informations et de systèmes de technologie informatique; programmation d'installations domotiques ainsi que de systèmes automatisés programmables et d'installations de gestion technique de bâtiments; études techniques et conseils technologiques dans le domaine de la distribution de la consommation d'énergie; évaluation et mesure techniques de la consommation d'énergie.

4. Mit Verfügung vom 04.01.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 04.04.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 08.04.2024 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 28.11.2022, unter Beanspruchung einer Unionsmarken-Priorität vom 30.06.2022 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 22.09.2023 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, unter www.ige.ch).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "*service après vente*"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine *marktlogische Folge* gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3 mit Hinweisen).
3. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Bundesgericht [BGer] in sic! 2015, 37, E. 4.4 – *Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA*; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-380/2020, E. 2.2 – *somfy (fig.) / Comfy*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – *TIVO / tivù sat HD (fig.)*; BVGer

B-3417/2020, E. 5.4 – *Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)*. Blosser thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (BVGer B-3808/2021, E. 2.2 mit Hinweisen – *TX group (fig.) / TX GROUP AG*)

4. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Vermittlung von Geschäftsbeziehungen zwischen Fachleuten und Kunden;

Klasse 36: Beratung in Bezug auf die Finanzierung von Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten; Beratung in Bezug auf Finanzplanung;

Klasse 40: Beratung im Bereich der Erzeugung von Energie; technische Beratung im Bereich der Solarenergieerzeugung;

Klasse 42: Technische Beratung im Bereich Energieeffizienz und -effizienz; Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz; Beratung zu Technologiediensten im Bereich der Strom- und Energieversorgung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; technologische Beratung im Bereich Energieerzeugung und Energienutzung; technologische Beratung im Bereich der Erzeugung von Alternativenergie; technologische Analyse zum Strom- und Energiebedarf von Dritten.

5. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux se composant de commandes sans fil et câblés, dispositifs de commande électriques et logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie électrique et de divertissement, de sécurité, de CVCA et d'éclairage; appareils et équipements électriques, à savoir commutateurs, émetteurs et récepteurs électroniques pour la surveillance et la commande de systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux; équipements de mise en réseau électroniques, à savoir commandes basées sur le réseau local sans fil (WLAN) et Ethernet et logiciels pour systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux; appareils électriques de surveillance, à savoir panneaux d'affichage avant multifonctions; appareils et instruments de commutation, de réglage et de commande et distribution électriques, à savoir tableaux de connexion électriques, centres de charge, contacteurs électriques, interrupteurs électriques, disjoncteurs, relais électriques et tableaux de commande électriques; appareils de mesure électriques et électroniques, à savoir tableaux de distribution électriques, tableaux électriques, boîtes à fusibles et à disjoncteurs, câbles, disjoncteurs, bornes, passerelles, compteurs électriques, capteurs et serveurs d'énergie; onduleurs; sources d'alimentation électrique ininterrompue; protecteurs de surtension; batteries; accumulateurs; boîtiers, à savoir boîtiers pour interrupteurs électriques et tableaux de distribution d'énergie électrique; modules de panneaux de commande électriques, appareils de commutation et de commande pour tableaux de commutation électrique; indicateurs électriques, à savoir panneaux et tableaux d'indicateurs électriques; appareils d'affichage électriques, à savoir interfaces d'affichage, signalisation numérique et panneaux d'affichage électriques; appareils et instruments pour la mesure et la surveillance d'électricité, la distribution électrique et la consommation électrique dans des applications résidentielles; appareils et instruments pour la commande, la surveillance et la mesure de charge de systèmes électriques dans des maisons et bâtiments; systèmes de climatisation se composant de thermostats numériques, équipements de commande de conditionnement d'air, chauffage et ventilation; thermostats; capteurs de température; fiches et prises électriques; prises de courant électriques; prises mobiles; blocs multi-prises; appareils électriques, à savoir bornes de recharge pour véhicules électriques; détecteurs de mouvement; appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules solaires photovoltaïques; actionneurs et commandes programmables pour le suivi du soleil permettant à des dispositifs optiques de concentration de maximiser l'intrant d'énergie solaire; appareils électriques de commande, de mesure, de surveillance et de gestion de la commande électrique d'habitations et de bâtiments à des fins d'analyse, de protection, d'inspection, de mesure, de signalisation, de

réglage, de configuration, de maintenance, de supervision, de conception, de gestion, de commande et de commande à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de conditionnement d'air, de consommation d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle d'accès, de sécurité et de gestion d'énergie; appareils et instruments électriques ou électroniques pour la commande et la commande à distance de moteurs d'exploitation utilisés pour des stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, portes, portes de garage, portails et grilles; dispositifs d'actionnement électriques contenant un moteur; entraînements électriques contenant un moteur; appareils de commande à distance; matériel et logiciels informatiques dans le domaine de la distribution électrique, de l'automatisation et de la commande de procédés industriels, systèmes d'alimentation pour ordinateurs; dispositifs pour l'alimentation, le filtrage, la transformation, l'entretien et le stockage d'énergie électrique; machines de distribution d'automatisation, machines à calculer, équipements informatiques et de traitement de données dans le domaine de la distribution électrique; logiciels pour l'analyse, la protection, l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, la configuration, la surveillance, le maintien, la supervision, la conception, la gestion, la commande et la commande à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de conditionnement d'air, de consommation d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle d'accès et de gestion d'énergie; logiciels appliqués à la protection, au contrôle, à la gestion, à la surveillance et à la supervision des installations et réseaux électriques et des réseaux de communication; logiciels de programmation, de conduite et de supervision de procédés automatisés; réseau global de communications électroniques pour la surveillance, le mesurage et la commande de la consommation d'énergie et des données opérationnelles;

Klasse 11: Douilles de lampes électriques; Systèmes d'éclairage DEL en tant qu'ensembles, comprenant des câbles, blocs d'alimentation et modules DEL; miroirs paraboliques conçus pour l'emménagement d'énergie solaire; appareils électriques de chauffage par rayonnement; chauffe-eau; appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de conditionnement d'air de bâtiments;

Klasse 37: Services d'installation, de réparation et de maintenance d'équipements, d'appareils et de dispositifs électriques utilisés pour des systèmes électriques de maisons; installation, maintenance et réparation d'appareils et d'installations pour appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation et de conditionnement d'air pour maisons; information et conseil en lien avec l'installation, la maintenance et la réparation d'installations et d'appareils pour appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation et de conditionnement d'air pour maisons; services d'installation et d'entretien pour tous systèmes de protection destinés à des installations de sécurité, y compris par le biais d'un réseau de télécommunication; installation et maintenance d'installations domestiques ainsi que d'installations et unités automatiques programmables pour la gestion technique de maisons; services de construction, d'installation, de réparation et de maintenance pour équipements et installations de systèmes électriques et automatisés; services de construction, d'installation et de maintenance d'installations et équipements utilisés pour la recherche et l'ingénierie dans le domaine des systèmes automatisés et d'automatisation pour la maison et le bâtiment, électricité; services de construction, d'installation et de maintenance pour la surveillance d'équipements de sécurité dans le domaine des systèmes automatisés et d'automatisation pour la maison et le bâtiment, électricité;

Klasse 42: Conception et développement de systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux comprenant des commandes sans fil et câblés, dispositifs commandés, logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie électrique pour maisons et bureaux, de divertissement, de sécurité, de commandes de chauffage et thermostat, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); conseils et services de conseillers technologiques en lien avec des composants et systèmes d'information basés sur ordinateur, à savoir conseils et services de conseillers technologiques en lien avec des systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux comprenant des commandes sans fil et câblés, dispositifs commandés et logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie

électrique et de divertissement, de sécurité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); services de soutien technique, à savoir surveillance de systèmes de réseaux pour systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux comprenant des commandes sans fil et câblés, dispositifs commandés et logiciels pour applications de commande et de surveillance d'énergie électrique pour maisons et bureaux et de divertissement, de sécurité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); maintenance et réparation de logiciels pour systèmes d'automatisation pour maisons et bureaux, applications de commande et de surveillance d'énergie électrique pour maisons et bureaux, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de sécurité, de divertissement; Conseil et audit en rapport avec l'efficacité énergétique, à savoir services de conseillers dans le domaine de la mesure, de la distribution et de la consommation d'énergie pour l'amélioration de l'efficacité énergétique; informations dans le domaine de la recherche et du développement en matière d'énergie; services de conseillers technologiques, préparation de rapports techniques et essai de matériaux dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion de bâtiments; services techniques, à savoir services de conseillers technologiques, évaluation de la qualité, analyse, préparation de rapports techniques et essai de matériaux dans le domaine de la gestion, de la distribution et de la consommation d'énergie électrique; services techniques, à savoir services de conseillers technologiques, évaluation de la qualité, analyse et préparation de rapports techniques dans le domaine de la distribution de la consommation d'énergie; analyse de systèmes et ingénierie dans le domaine des systèmes de surveillance de l'énergie et de la sécurité de maisons; logiciels en tant que service [SaaS] pour l'essai, la configuration, la mesure, la surveillance et la commande de tableaux de connexion et de panneaux électriques résidentiels; planification et conseils technologiques dans le domaine de l'énergie solaire; travaux de recherche et développement et étude de projets techniques et de nouveaux produits dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique, de la gestion de bâtiments et de la domotique à des fins de protection de l'environnement; programmation informatique, développement de logiciels et conception de bases de données dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion de bâtiments; services de conception, de développement et d'ingénierie d'informations et de systèmes de technologie informatique; programmation d'installations domotiques ainsi que de systèmes automatisés programmables et d'installations de gestion technique de bâtiments; études techniques et conseils technologiques dans le domaine de la distribution de la consommation d'énergie; évaluation et mesure techniques de la consommation d'énergie.

6. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 42

Während die ältere Marke Schutz für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 11, 37 und 42 geniesst, ist die angefochtene Marke für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 40 und 42 eingetragen. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung besteht mithin lediglich bezüglich der Klasse 42, in welcher die streitverfangenen Marken ganz offensichtlich für gleiche resp. stark gleichartige Dienstleistungen beansprucht werden. Wie die widersprechende Partei zu Recht feststellt, entsprechen die angefochtenen *"Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz"* der Dienstleistung *"Conseil en rapport avec l'efficacité énergétique"* derselben Klasse der Widerspruchsmarke, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht. Sämtliche übrigen angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42 betreffen die (technische) Beratung und Analyse im Bereich des Strom- und Energiebedarfs, der Strom- und Energieversorgung sowie der Einsparung, Erzeugung und Nutzung von Strom und Energie. Die widerspruchsgegnerschen Dienstleistungen fallen daher entweder unter die entsprechenden, breit gefassten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (etwa *"études techniques et conseils technologiques dans le domaine de la distribution de la consommation d'énergie"*) oder sind mit Letzteren aufgrund ihrer Zweckbestimmung und des zu ihrer Erbringung erforderlichen Know-hows zumindest hochgradig gleichartig.

7. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 40

Zwischen der hier angefochtenen Dienstleistung *"technische Beratung im Bereich der Solarenergieerzeugung"* und der Dienstleistung *"planification et conseils technologiques dans le domaine de l'énergie solaire"* der Klasse 42 der Widerspruchsmarke bestehen, trotz unterschiedlicher

Klasseneinteilung der entsprechenden Dienstleistungen (vgl. hierzu III. B. Ziff. 1 hiervor), offensichtliche Gemeinsamkeiten in ihrer Zweckbestimmung und des zu ihrer Erbringung erforderlichen fachlichen Know-hows. Diese Vergleichsdienstleistungen sind daher zumindest hochgradig gleichartig. Letzteres gilt auch bezüglich der weiter angefochtenen *"Beratung im Bereich der Erzeugung von Energie"*, zumal die Widerspruchsmarke in der Klasse 42 für Beratung im Bereich der (Solar-)Energie im Allgemeinen ([...] *dans le domaine de [...]*) Schutz geniesst, womit neben den Bereichen Verbrauch und Verteilung von Energie auch deren Erzeugung erfasst wird. Das Publikum wird die Vergleichsdienstleistungen aufgrund des erforderlichen Fachwissens und mit Blick auf die Zweckbestimmung ohne weiteres ein und demselben Markeninhaber zuordnen.

8. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 35

Die widersprechende Partei ist der Ansicht, die hier angefochtene Dienstleistung *"Vermittlung von Geschäftsbeziehungen zwischen Fachleuten und Kunden"* sei gleichartig mit für die Widerspruchsmarke in der Klasse 9 beanspruchten Software-Produkten, *insbesondere mit den "logiciels appliqués à la protection, au contrôle, à la gestion, à la surveillance et à la supervision des installations et réseaux électriques et des réseaux de communication; logiciels de programmation, de conduite et de supervision de procédés automatisés"*, da für die Erbringung der von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen Software unerlässlich sei und zwischen diesen Waren und Dienstleistungen daher eine marktübliche Verknüpfung bestehe. Hierzu ist mit der widerspruchsgegnerischen Partei festzustellen, dass allein die Verwendung von Software in verschiedenen Klassen noch keine Gleichartigkeit begründet und die konsequente Anwendung des Kriteriums der Verwendung von Software zur Erbringung einer Dienstleistung dazu führen würde, dass zwischen der Klasse 9 und sämtlichen Dienstleistungsklassen eine Gleichartigkeit zu bejahen wäre, weil heute die Verwendung von Software zur Erbringung von Dienstleistungen meist Standard ist.

Software und Computer werden zweifellos auch in Zusammenhang mit dem Erbringen der widerspruchsgegnerischen Dienstleistungen im Bereich der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen benötigt. Dieser unspezifische Zusammenhang genügt indessen nicht zur Bejahung einer markenrechtlichen Gleichartigkeit. Die Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke stellen in Bezug auf die Dienstleistungen der widerspruchsgegnerischen Partei höchstens *Hilfswaren* ohne selbständige Bedeutung dar (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3), mithin die Gleichartigkeit zu verneinen ist. Etwas anderes lässt sich auch aus den von der widersprechenden Partei zitierten Entscheiden der Beschwerdeinstanz, Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2002, 169 – *Smirnoff / Smirnov* und BVGer B-3663/2011, E. 5.5.1, 5.5.2 – *INTEL INSIDE, intel Inside (fig.) / GALDAT INSIDE*, nicht ableiten. In Letzterem stellte das Gericht bezüglich des Verhältnisses von Hard- und Softwareprodukten der Klasse 9 zu den Dienstleistungen *"Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken"* der Klasse 35 vielmehr fest, dass der alleinige Umstand, dass Letztere *"mittels Computer"* erbracht würden, resp. die Dienstleistungen ohne einen Computer und entsprechender Software gar nicht erbringbar seien, noch nicht für eine Gleichartigkeit spreche und gerade aus der Tatsache, dass bei der Durchführung dieser Handlungen die beanspruchten Waren verwendet werden, nicht auf eine Gleichartigkeit geschlossen werden könne. Weil auch zu den übrigen, für die Widerspruchsmarke in den Klassen 9, 11, 37 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinerlei massgebliche Berührungspunkte mit den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 ersichtlich sind, ist deren Gleichartigkeit zu verneinen.

9. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 36

Soweit sich die widersprechende Partei bezüglich der Gleichartigkeit der hier angefochtenen Dienstleistungen im Bereich der Finanzierungsberatung und Finanzplanung wiederum auf ihre Software der Klasse 9 abstützt, kann mutatis mutandis auf das hiervor zum Verhältnis Letzterer zu den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 verwiesen werden. Dienstleistungserbringer im Bereich des Immobilienwesens resp. Finanzinstitute benötigen entsprechende Computer-Software zweifellos regelmässig für das eigene Unternehmen, wobei es sich dabei in der Regel um sog. Hilfswaren ohne selbständige Bedeutung handelt, welche keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen, zumal sich das zur Herstellung von Software erforderliche Know-how ganz offensichtlich von demjenigen, welches zur Erbringung von Dienstleistungen des Finanz- und Immobilienwesens erforderlich ist, unterscheidet. Dem

Institut ist denn auch keine Marktübung bekannt, wonach die Anbieter von Dienstleistungen in diesem Bereich Software selber herstellen und Dritten gewerbsmässig anbieten. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Publikum annimmt, dass der Inhaber der für die strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 geschützten Marke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Software (vorliegend solche für *den Schutz, die Kontrolle, die Steuerung, die Überwachung und die Beaufsichtigung von elektrischen Anlagen und Netzen sowie von Kommunikationsnetzen resp. für die Programmierung, Steuerung und Überwachung von automatisierten Verfahren*) befasst. Die Konsumenten nehmen die genannten Waren und Dienstleistungen nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr. 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. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Bloss allgemeine thematische Überschneidungen oder rein funktionelle Zusammenhänge, wie in casu etwa der Umstand, dass Softwareprodukte zur Erbringung resp. Inanspruchnahme der Dienstleistungen zum Einsatz gelangen können, sind für die Gleichartigkeit regelmässig unbeachtlich (vgl. BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.)).

Hingegen geniesst die Widerspruchsmarke in der Klasse 37 unter anderem Schutz für diverse Baudienstleistungen ("*services de construction*") sowie in der Klasse 42 für "*Conseil et audit en rapport avec l'efficacité énergétique, à savoir services de conseillers dans le domaine de la mesure, de la distribution et de la consommation d'énergie pour l'amélioration de l'efficacité énergétique*". Diese sind eng mit Fragen der Finanzierung von Bauvorhaben verknüpft resp. werden im Rahmen einer Gesamtplanung einer Immobilie mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen verschiedener Modelle des Energiebezugs resp. der Energieerzeugung in Anspruch genommen. Mit der widersprechenden Partei ist daher auf Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen "*Beratung in Bezug auf die Finanzierung von Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten; Beratung in Bezug auf Finanzplanung*", welche sich spezifisch auf die Kostenplanung für Bauvorhaben der Klasse 37 beziehen und auch eng verknüpft sein können mit den Dienstleistungen der widersprechenden Partei im Bereich der Energie resp. der Energieeffizienz der Klasse 42, zu schliessen. Die Rechtsprechung hat denn auch anerkannt, dass Dienstleistungen im Bereich des Hausbaus im weiteren Sinne Berührungspunkte mit Immobiliengeschäften der Klasse 36 aufweisen können (vgl. BVGer B-7698/2008, E. 4.5.2 - *ETAVIS / ESTAVIS*). Es ist heute zudem marktüblich, dass Energieversorgungsunternehmen Dienstleistungspaletten anbieten, welche neben der Installation und dem Betrieb von Solaranlagen, Heizungsanlagen usw. auch den Bereich der entsprechenden Finanzierung resp. der Finanzplanung umfassen (vgl. z.B. Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, unter <https://my.swissolar.ch/de/mitglied/detail/elektrizitaetswerke-des-kantons-zuerich-ekz-3511>, oder Genossenschaft Elektra Baselland, unter <https://www.spektrumbau.ch/portfolio/eb1-genossenschaft-elektra-baselland/>, beide besucht am 12.08.2024).

10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit resp. Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen "*Vermittlung von Geschäftsbeziehungen zwischen Fachleuten und Kunden*" der Klasse 35 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 36, 40 und 42 ist hingegen von Gleichheit resp. 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "Wiser ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "WISER.ENERGY ((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).

Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke in der Form der Stilisierung des Buchstabens "s" in der Wortmitte resp. dessen Darstellung im Innern eines Ovals mit vor- und nachgestellten waagrechten Doppellinien, wobei der Buchstabe "s" und die Doppellinien in Weiss, die übrigen Buchstaben und das Oval hingegen in Schwarz gehalten sind, vermag der Marke, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge zu verleihen. Entsprechend darf sie beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden. Trotz der auffälligen Ausgestaltung des Buchstabens "s" in der Wortmitte vermag das Publikum jedoch, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei, insgesamt dennoch den Begriff "Wiser" zu erkennen. Es erscheint dem Institut wenig wahrscheinlich, dass der ausgestaltete Buchstabe "s" die übrigen Buchstaben, wie von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebracht, derart in den Hintergrund rücken lässt, dass das Publikum das Wort "Wiser" nur noch schwer zu erkennen vermag, zumal die Verkehrskreise dazu neigen, in einer Bezeichnung einen Bedeutungsgehalt zu suchen (vgl. etwa BVGer B-6307/2019, E. 5.1 - *primeGear* und BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 - *DURINOX*), und somit unweigerlich auch die übrigen vorhandenen Buchstaben wahrnehmen und in ihre Interpretation miteinzubeziehen versuchen. Obwohl die Stilisierung des Buchstabens "s" resp. das Oval mit den Doppellinien den Gesamteindruck des Zeichens durchaus zu prägen vermögen, wird sich das Publikum vorwiegend am klar erkennbaren Begriff "Wiser" orientieren.

Bei der angefochtenen Marke bestehen die grafischen Elemente der mit dem Farbanspruch "*Blau, weiss, grau*" eingetragenen Marke einerseits in einer Ausgestaltung der Bezeichnung "WISER.ENERGY" in einer spezifischen, leicht stilisierten Computerschrift und der Ausführung des Begriffs "WISER" in blauen resp. des Begriffs "ENERGY" in grauen Grossbuchstaben. Zwischen den Begriffen "WISER" und "ENERGY" findet sich eine Interpunktion (".") in blauer Farbe. Weiter ist der Bezeichnung "WISER.ENERGY" die Abbildung eines stilisierten Kreises in blauer Farbe vorangestellt, in dessen Innern sich drei diagonale Linien befinden, wobei die Mittlere der drei Linien einen Buchstaben "i" wiedergibt. Während die grafische Ausgestaltung der Buchstaben der Bezeichnung "WISER.ENERGY" als blosser Ausschmückung wahrgenommen wird und die Wahrnehmung des Zeichens im Erinnerungsbild der Abnehmer nicht massgeblich zu prägen vermag, handelt es sich beim Bildelement des stilisierten Kreises um ein eigenständiges Zeichenelement, welches der Marke im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge verleiht. Entsprechend darf es beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden. Hingegen ist entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei nicht davon auszugehen, dass die Wortelemente aufgrund der Grösse und Farbe des Bildelements derart in den Hintergrund gedrängt werden, dass vor allem der stilisierte blaue Kreis in Erinnerung bleibt. Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke ohne Farbanspruch eingetragen wurde und somit grundsätzlich in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt ist, mithin auch in gleichen oder ähnlichen Farben wie die angefochtene Marke (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1).

Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – *Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)*, BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – *5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)*). Die Wortelemente der streitverfangenen Marken, nämlich die Bezeichnungen "Wiser" (Widerspruchsmarke) und "WISER.ENERGY" (angefochtene Marke), sind trotz der Bildelemente klar erkennbar und werden als selbständige Zeichenelemente wahrgenommen, sodass sie dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkte dienen werden. Aus diesem Grund, und weil vorliegend bei den Wortelementen der streitverfangenen Zeichen, wie nachfolgend aufgezeigt wird, deutliche Überschneidungen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf

eine Gegenüberstellung der beiden Bezeichnungen "Wiser" (Widerspruchsmarke) und "WISER.ENERGY" beschränkt werden.

3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
4. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – *HANA / Hanalytics (fig.)*, BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – *Giardino / giardino (fig.)*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Letzteres trifft vorliegend nicht zu: Das einzige Wortelement der Widerspruchsmarke wird vollständig und unverändert in die jüngere Marke übernommen und auch bei dieser als selbstständiges Zeichenelement wahrgenommen. Letzteres wird einerseits durch den Umstand begünstigt, dass zwischen dem Begriff "WISER" und dem diesem angefügten Wort "ENERGY" eine Interpunktion gesetzt wurde, womit das Publikum sowohl beim Lesen als auch beim Aussprechen unweigerlich eine Zäsur zwischen den beiden Begriffen setzt, und andererseits dadurch, dass das Widerspruchszeichen "Wiser" mit dem beigefügten "ENERGY" nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen wird, sondern letztere Bezeichnung erstere höchstens ergänzt resp. präzisiert (vgl. zum Sinngehalt hiernach). Die beiden Begriffe "WISER" und "ENERGY" sind zudem in unterschiedlichen Farben (blau / grau) ausgeführt. Der Umstand, dass der Begriff "Wiser" bei der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, während er bei der angefochtenen Marke durchwegs in Grossbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Die integrale Übernahme des Wortelements "Wiser" führt unweigerlich zu einer Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche durch den Umstand, dass das Widerspruchszeichen am besonders prägenden Anfang der Bezeichnung "WISER.ENERGY" platziert ist, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
5. 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 mit Hinweisen).
6. Bei der Widerspruchsmarke "Wiser" handelt es sich um ein deutsches Adelsgeschlecht resp. einen deutschen Familiennamen, welcher, wenn auch eher selten, auch in der Schweiz vorkommt (vgl. WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Wiser> und <https://familiennamen.ch/name/Wiser>, alle besucht am 12.08.2024). Lediglich ein Teil des Publikums in der Schweiz wird in der Widerspruchsmarke ohne Weiteres einen Familiennamen erkennen. Ein nicht unwesentlicher Teil, insbesondere in den nicht deutschsprachigen Landesteilen, wird die Marke als Fantasiezeichen auffassen.

Von der allgemeinen Bekanntheit des in der angefochtenen Marke enthaltenen und zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffs "ENERGY" für "Energie" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/energy>, besucht am 12.08.2024, und Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 320) kann aufgrund seiner häufigen Verwendung ohne Weiteres ausgegangen werden. Das jüngere Zeichen "WISER.ENERGY" wird daher, nicht zuletzt aufgrund des Umstands, dass die Begriffe "WISER" und "ENERGY" nicht zu einem neuen Begriff mit erkennbarem eigenständigem Sinngehalt verschmolzen werden, semantisch zweifellos als zweiteiliges Zeichen wahrgenommen.

Es stehen sich somit vorliegend auf der einen Seite ein Familienname resp. ein Fantasiezeichen und auf der anderen Seite dasselbe Zeichen, kombiniert mit dem bekannten Begriff "ENERGY", gegenüber, womit die Vergleichsmarken über gewisse Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts verfügen. Allerdings ist diesbezüglich 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. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus Joller, a.a.O., N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Letzteres trifft auf die vorliegenden Zeichen nicht zu, zumal dem in der jüngeren Marke enthaltenen Begriff "ENERGY" kaum kompensierende Wirkung zukommt, weil er als direkter Hinweis auf die (mögliche) Zweckbestimmung der hier massgeblichen Dienstleistungen rein beschreibenden Charakter hat und der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente, in casu den Begriff "WISER", zu verkürzen. Der kennzeichnungsschwache Begriff "ENERGY" wird daher im jüngeren Zeichen insgesamt lediglich wie ein Zusatz zum normal unterscheidungskräftigen Element "WISER" wahrgenommen, welcher den Gesamteindruck der Marke im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nur wenig zu prägen mag.

7. In Anbetracht dieser Ausführungen ist zusammenfassend die Ähnlichkeit der streitverfangenen Marken zu bejahen und nachfolgend zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). In Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 36 ist gemäss Rechtsprechung von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-429/2022, E. 3 – *Zwei Kreise (fig.) / Savl (fig.)*). Dienstleistungen der Klasse 37 decken nicht alltägliche Bedürfnisse ab. Die Abnehmer setzen sich mit den Vor- und Nachteilen der entsprechenden Angebote auseinander, was eine intensivere wirtschaftliche Beziehung zwischen der Kundschaft und den Anbietern voraussetzt, sodass zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen ist (vgl. auch BGer 4A_510/2018, E. 2.3.2 – *TECTON / DEKTON*). Von einer leicht erhöhten bis erhöhten Aufmerksamkeit ist, wie die widerspruchsgegnerische Partei zurecht feststellt, auch bei den diversen Dienstleistungen im Bereich der Energieberatung der Klassen 40 und 42 auszugehen, zumal sich diese entweder an spezialisierte Fachleute wie Architekten usw. richten, oder aber an Private, etwa Hauseigentümer, welche sich spezifisch mit Themen wie Energieeffizienz befassen und bei der Wahl des Dienstleistungserbringers entsprechende Sorgfalt walten lassen (vgl. hierzu z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102254, III. D. Ziff. 3 – *CLEVERON / clevergie (fig.)*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).

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 "Wiser ((fig.))" kann in der Bedeutung eines Familiennamens (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistungen noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "Wiser" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier noch massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
5. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche resp. hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 6 ff. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Produktenähe ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie vorliegend) eines ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, 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 die übernommene Widerspruchsmarke resp. das übernommene Element schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Das normal kennzeichnungskräftige, einzige Wortelement der Widerspruchsmarke wird unverändert in die angefochtene Marke übernommen. Das angefochtene Zeichen wird gedanklich unweigerlich in die beiden Elemente "WISER" und "ENERGY" aufgeteilt, und zwar einerseits aufgrund der zwischen den einzelnen Elementen enthaltenen Interpunktion sowie der unterschiedlichen Schriftfarben und andererseits, weil das Widerspruchszeichen "Wiser" mit dem beigegefügt "ENERGY" nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen wird (vgl. III. C. Ziff. 6 hiervor). Das übernommene Zeichen wird daher auch im jüngeren Zeichen als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen, welches lediglich ergänzt resp. präzisiert wird, wobei der beschreibende und damit kennzeichnungsschwache Begriff "ENERGY" lediglich wie ein Zusatz zum normal unterscheidungskräftigen Element "WISER" wahrgenommen wird (vgl. hievor III. C. Ziff. 6 in fine). Schliesslich befindet sich das Widerspruchszeichen "WISER" auch in der angefochtenen Marke am Anfang der Bezeichnung "WISER.ENERGY", was umso mehr ins Gewicht fällt, als die Wortanfänge besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesem Element in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*).
6. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Gleichheit resp. starken Nähe der hier noch massgeblichen Dienstleistungen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Dienstleistungen mit leicht erhöhter resp. erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Begriffs "ENERGY" sowie des Bildelements des stilisierten Kreises, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. hochgradigen Gleichartigkeit der Dienstleistungen sowie der Übereinstimmung im unterscheidungskräftigen Wortelement "WISER", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber

hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103747 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 803736 "WISER.ENERGY ((fig.))" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich sämtliche Dienstleistungen der Klassen 36, 40 und 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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich bezüglich drei von vier angefochtenen Dienstleistungsklassen, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. In Anbetracht des Obsiegens der widersprechenden Partei im Umfang von drei Vierteln sind die Parteikosten wettzuschlagen (vgl. auch BVGer B-6734/2023, E. 9.3 – *BURGER KING / Burek BK King (fig.)*). 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. 103747 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 803736 - "WISER.ENERGY ((fig.))" wird für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 36, 40 und 42 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.

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

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 19. August 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).