

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103839 in Sachen

VERMOP Salmon GmbH
Zeppelinstraße 24
82205 Gilching
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Marke Nr. 1545715 - ONe ((fig.))



gegen

CyOne Security AG
Hinterbergstrasse 18
6312 Steinhausen

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Bratschi AG
Dr. iur. Adrian Bier
Bahnhofstrasse 70
Postfach
8021 Zürich

CH-Marke Nr. 806289 - one ((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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 806289 - "one ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Registriertassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware;

Klasse 37: Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design, Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Software.

2. Am 21.02.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1545715 "ONe ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9: Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; câbles électriques, prises et commutateurs; bases de données électroniques et serveurs en nuage; capteurs; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre, parties des produits précités, compris dans cette classe;

Klasse 16: Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils);

Klasse 41: Éducation; services de formation; divertissements; activités sportives; activités culturelles; formation et formation continue, y compris sous forme d'apprentissage en ligne par le biais d'Internet; organisation et réalisation de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, d'ateliers, de webinaires et de cours de formation, y compris par le biais d'Internet et à la demande; services de publication de produits de l'imprimerie de tous types, y compris sous forme électronique, également sur Internet; éducation et formation dans tous les domaines de l'hygiène, de la désinfection et du nettoyage professionnels; réalisation de cours de formation dans le domaine du nettoyage, de la gestion de la qualité, de la gestion de bâtiment et de la gestion d'hygiène;

Klasse 42: Assurance qualité au moyen de l'analyse de données assistée par logiciel; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; fourniture d'outils pour le développement de logiciels; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; services de conseillers technologiques pour l'amélioration de la propreté, le contrôle de la qualité, l'efficacité, la sécurité et la réduction des coûts d'exploitation pour appareils industriels; services de conseillers technologiques dans le domaine du nettoyage.

4. Mit Verfügung vom 26.02.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist keine Stellungnahme zum Widerspruch eingereicht hatte, schloss das Institut mit Verfügung vom 08.04.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Mit Schreiben vom 19.04.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei nach Ablauf der Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
7. Mit Mitteilung vom 22.04.2024 leitete das Institut eine Kopie der Stellungnahme der widerspruchsgegenerischen Partei an die widersprechende Partei weiter und teilte den Parteien mit, dass diese verspätete Stellungnahme insoweit berücksichtigt werde, als sie ausschlaggebende Vorbringen enthalte (vgl. Art. 32 Abs. 2 MSchV).
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 13.08.2020 unter Beanspruchung einer Unionsmarken-Priorität vom 10.01.2019 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 01.11.2023 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.

Verspätet nachgereichte Stellungnahme

3. Verspätete Eingaben respektive ergänzende Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das Institut gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen (vgl. auch Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.3, unter www.ige.ch). Nachdem das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 08.04.2024 abgeschlossen hatte, reichte die widersprechende Partei mit Schreiben vom 19.04.2024 unaufgefordert eine nachträgliche Stellungnahme zur Widerspruchsschrift vom 21.02.2024 ein. Diese Eingabe wurde vom Institut gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG als verspätetes Vorbringen zu den Akten genommen und der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt. Die in der unaufgefordert nachgereichten Eingabe der widerspruchsgegenerischen Partei enthaltenen Ausführungen beschränken sich auf Feststellungen zur Warengleichartigkeit, zur Zeichenähnlichkeit und zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und somit auf Rechtsfragen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 942). Da das Institut ohnehin das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, sind die entsprechenden Ausführungen nicht ausschlaggebend und damit gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware;

Klasse 37: Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design, Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Software.
4. Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9: Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; câbles électriques, prises et commutateurs; bases de données électroniques et serveurs en nuage; capteurs; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre, parties des produits précités, compris dans cette classe;

Klasse 16: Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils);

Klasse 41: Éducation; services de formation; divertissements; activités sportives; activités culturelles; formation et formation continue, y compris sous forme d'apprentissage en ligne par le biais d'Internet;

organisation et réalisation de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, d'ateliers, de webinaires et de cours de formation, y compris par le biais d'Internet et à la demande; services de publication de produits de l'imprimerie de tous types, y compris sous forme électronique, également sur Internet; éducation et formation dans tous les domaines de l'hygiène, de la désinfection et du nettoyage professionnels; réalisation de cours de formation dans le domaine du nettoyage, de la gestion de la qualité, de la gestion de bâtiment et de la gestion d'hygiène;

Klasse 42: Assurance qualité au moyen de l'analyse de données assistée par logiciel; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; fourniture d'outils pour le développement de logiciels; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; services de conseillers technologiques pour l'amélioration de la propreté, le contrôle de la qualité, l'efficacité, la sécurité et la réduction des coûts d'exploitation pour appareils industriels; services de conseillers technologiques dans le domaine du nettoyage.

Angefochtene Klasse 9:

5. Die angefochtenen Waren "*Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rechenmaschinen*" benötigen zum Funktionieren Software und werden daher (oft) mit vorinstallierter Software verkauft. Sie bilden somit aus der Sicht der Abnehmer eine Gesamtheit, eine logische Einheit. Es besteht daher ein markenrechtlich relevanter Zusammenhang (gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, gleiche Vertriebskanäle und Abnehmerkreise sowie gleicher Verwendungszweck) zur Software, nämlich den "*Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage*" und insb. den "*logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électroniques*" der Widerspruchsmarke, womit die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren bejaht werden kann (vgl. auch die Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 102033, III. B. Ziff. 4 – *PLUUS* [fig.] / *Pluus*, Nr. 101451, III. B. Ziff. 4 – *HP / HPS* und Nr. 103134, III. B. Ziff. 6 – *AIRBNB PLUS / abnbx*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Die Waren "*Wäge-, Messapparate und -instrumente*" sind zudem gleichartig mit den Waren "*appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre*" der Widerspruchsmarke, denn Letztere benötigen eine Wäge- und/oder Messfunktion, um die Dosierung vornehmen zu können, wobei das entsprechende Geräteelement den wesentlichen Teil der Waren darstellt. Folglich dienen sie demselben Zweck und das gleiche Know-how ist für deren Herstellung notwendig.
6. Die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen "Registrierkassen" und den Computerprogrammen (insb. den "*logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électroniques*") der Widerspruchsmarke kann ebenfalls bejaht werden, da es sich hierbei um Endprodukte handelt, die vergleichbare Abnehmerkreise haben (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-324/2014, E. 5.2.2.2 – *JUKE / JOOK VIDEO* [fig.]; abrufbar unter www.bvger.ch).
7. Bei Hard- und Software handelt es sich praxisgemäss um Waren, die eng zusammengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können; Abnehmerkreise und Vertriebsstätten sind oft dieselben (vgl. BVGer B-758/2007, E. 5.1 – *G-mode / GMODE*). Folglich sind die angefochtenen Waren "*Hardware für die Datenverarbeitung, Computer*" gleichartig mit den Waren "*Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi*" der Widerspruchsmarke. Die angefochtene "*Computersoftware*" ist entweder identisch (soweit sie denselben Zwecken dient) und im Übrigen stark gleichartig mit den "*logiciels*" der Widerspruchsmarke, da dasselbe Know-how für deren Herstellung benötigt wird und Softwareprodukte ungeachtet ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche resp. Einsatzzwecke untereinander als gleichartig gelten (vgl. BVGer B-758/2007, E. 5.3 – *G-mode / GMODE*).
8. Bei den angefochtenen "*Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger*" handelt es sich um sogenannte Inhaltswaren (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6). In dieser Funktion sind sie, wenn nicht identisch, so doch hochgradig gleichartig mit anderen Inhaltswaren,

wie den *"Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils)"* in der Klasse 16 der Widerspruchsmarke. Die unterschiedliche Klasseneinteilung ändert daran nichts, da sie eine rein administrative Hilfsfunktion hat (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

Angefochtene Klasse 37:

9. Die angefochtenen Dienstleistungen *"Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen"* sind zu den Waren *"appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre"* in Klasse 9 der Widerspruchsmarke gleichartig. Denn sind Dienstleistungen für Waren von besonderem Nutzen, indem sie beispielsweise zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen, sodass die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, ist die Gleichartigkeit zu bejahen. Dies trifft auf Wartungs- und Reparaturdienstleistungen zu, da sie die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke, bei denen die fachgerechte Installation und Reparatur unabdingbar sind, ergänzen (sog. *service après vente*; vgl. den Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 13967, III. B. Ziff. 10 – *SIMATIC / SIMATOK*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts). Vorliegend sind die Wartungs- und Reparaturdienstleistungen nicht weiter präzisiert, so dass darunter auch solche betreffend die genannten Waren der Widerspruchsmarke fallen. Gleichartigkeit besteht im Übrigen auch zwischen der Hardware (*"matériel informatique pour le suivi"*) in Klasse 9 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Installationsarbeiten sowie Reparaturdienstleistungen.

Angefochtene Klasse 42:

10. Die angefochtenen *"Wissenschaftliche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten"* sind gleichartig mit den Dienstleistungen *"Éducation; services de formation"* in der Klasse 41 der Widerspruchsmarke. Denn Forschungslaboratorien an Universitäten, Universitäts- und Kantonsspitalern bieten regelmässig auch öffentliche Weiterbildungsveranstaltungen an; diese Dienstleistungen sind damit zwar nicht direkt austauschbar, dienen aber beide mittelbar der Erhöhung des Wissensstandes und damit der wissenschaftlichen Entwicklung (vgl. den Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 10869-10871, Ziff. III. B. 2 – *EDUCATIS / educaris [fig.]* und im Verfahren Nr. 14333, III. B. Ziff. 3 – *ZfU [fig.] / ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN [fig.]*, abrufbar in der Prüfungshilfe). Ebenfalls gleichartig sind die angefochtenen *"technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen"*, weil es sich hierbei um Dienstleistungen handelt, welche der Produktion der Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke, insb. den *"matériel informatique pour le suivi; appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre"* zwangsläufig vorangehen. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent sind. Andererseits betreiben gerade grosse Hersteller von diversen elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion, sondern auch für Dritte. Hier sind die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringern und Anbietern von Waren fließend (vgl. den Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 9801, III. B. Ziff. 3 – *WERCOM / WESCOM*, abrufbar in der Prüfungshilfe). Zwischen allen diesen Dienstleistungen der Klasse 42 und den Waren der Klasse 9 besteht somit Gleichartigkeit.
11. Im Weiteren sind die angefochtenen Dienstleistungen *"Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design von Software"* identisch mit den Dienstleistungen *"conception et développement de matériel et logiciels informatiques"* der Widerspruchsmarke. Die angefochtenen Dienstleistungen *"Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Software"* sind gleichartig mit den diversen Softwareprodukten in Klasse 9 der Widerspruchsmarke (*"Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques et serveurs en nuage; logiciels de navigation; logiciels pour le suivi"*), da sie zu ihnen in einem Ergänzungsverhältnis stehen und somit ein sinnvolles Leistungspaket darstellen.
12. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren und Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "ONe ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "one ((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. Die grafische Darstellung der beiden Zeichen beschränkt sich auf eine leichte Ausgestaltung der Buchstaben, insbesondere des Anfangsbuchstabens "o", wobei die Widerspruchsmarke (links) mit einem Farbanspruch (*couleurs revendiquées "bleu cyan"*) eingetragen wurde:



4. Der Buchstabe "O" der Widerspruchsmarke weist an seiner oberen Stelle eine Lücke auf, in welche ein kurzer vertikaler Strich zu liegen kommt, wobei Letzterer die beiden offenen Enden des Buchstabens nicht berührt. In dieser Darstellung ähnelt der Buchstabe einem Einschaltknopf (Power) bei elektronischen Geräten (vgl. beispielhafte Internettreffer unter <https://www.amazon.de/Desktop-Computer-Motherboard-Externer-Lichtern/dp/B0BTBQBQBH>, <https://nwtools.de/products/power-knopf-links-fur-akku-radio-gpb-18v-2-c-18v-2-sc> und <https://www.makeuseof.com/why-power-button-isnt-starting-pc/>; abgerufen am 15.08.2024), wobei der Kreis für "off" und der vertikale Strich für "on" steht (vgl. Internettreffer unter https://www.reddit.com/r/Damnthatinteresting/comments/u8i734/power_button_design_meaning/?rdt=51280; abgerufen am 15.08.2024) und es Kippschalter gibt, die die beiden Zeichenelemente je einzeln auf einer Seite des Schalters zeigen (vgl. beispielhafte Internettreffer unter https://www.digitec.ch/de/s1/product/purecrea-kcd1-kippschalter-onoff-beleuchtet-6a250v-taster-schalter-36225619?utm_campaign=organicshopping&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=8244233&supplier=8244233 und <https://www.bastelgarage.ch/kippschalter-on-off-schalter-6a-125v-3a-250v>; abgerufen am 15.08.2024). Der darauffolgende Buchstabe "N" ist ein Grossbuchstabe in derselben Grösse, er weist einen dickeren Diagonalstrich auf als die beiden vertikalen Striche und wirkt etwas in die Breite gezogen. Letzteres gilt ebenso für den Kleinbuchstaben "e" am Schluss des Zeichens. Insgesamt ist ohne Weiteres die Buchstabenfolge "ONe" erkennbar.
5. Der Buchstabe "O" der angefochtenen Marke zeichnet sich durch eine horizontale Durchschneidung oder zweifache Aussparung des runden Kreises aus. Nichtsdestotrotz wird darin ohne Weiteres immer noch ein kleiner Buchstabe "o" erkannt. Bei den beiden anderen Buchstaben handelt es sich um banale Druckbuchstaben in Kleinschrift die im Gegensatz zum grauen Buchstaben "o" in Schwarz gehalten sind, wobei aber kein Farbanspruch besteht. Das Zeichen wird ohne Weiteres als Buchstabenfolge "one" gelesen.

6. Auch wenn die grafische Ausgestaltung der Buchstaben den Zeichen zweifellos ein eigenes Gepräge verleiht, so vermag sie die Wortelemente doch nicht in den Hintergrund zu drängen. Die einzelnen Buchstaben sind denn auch ohne Weiteres erkenn- und lesbar. Das Wortelement "ONe" resp. "one" bleibt so nicht nur als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar, welches dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dient (vgl. auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 16200, IV. C. 3 – *ENVIROCHEMIE [fig.]*, *ENVIROCHEMIE*, *ENVIROFALK [fig.]*, *ENVIROFALK*, *ENVIRODOTS / ENVIROTEC*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>). Es prägt vielmehr den Gesamteindruck der beiden Marken klar.
7. Folglich kann vorliegend der Zeichenvergleich zunächst auf die Gegenüberstellung der Wortelemente beschränkt werden. 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.]*).
8. Die jüngere Marke übernimmt alle drei Buchstaben der Widerspruchsmarke und variiert lediglich die Gestaltung des Buchstabens "O" und die Gross- und Kleinschreibung. Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten sind, während sie in der angefochtenen Marke integral in Kleinbuchstaben ausgeführt sind, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*).
9. Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild ist vorliegend aufgrund der beiderseitigen Verwendung des Begriffs "ONE" offensichtlich. Auf der klanglichen Ebene sind die Zeichen selbstredend sogar identisch. Die widerspruchsgegnersische Partei argumentiert demgegenüber, dass die Widerspruchsmarke wegen der grafischen Ausgestaltung des Buchstabens "O" und der Grossschreibung der ersten beiden Buchstaben als "ON" und nicht – wie die angefochtene Marke – als "one" gelesen würde. Dabei lässt sie aber ausser Acht, dass die Widerspruchsmarke aus drei Buchstaben besteht und der dritte Buchstabe (e) bei der Beurteilung des Klangs und des Schriftbildes nicht einfach ausgeblendet werden kann. Aufgrund der Kürze des Zeichens ist es nicht naheliegend, dass der letzte Buchstabe "e" einfach überlesen wird, zumal Konsumenten einem Zeichen *als Ganzes* jeweils einen Sinn beizumessen versuchen (BVGer B-7524/2016, E. 7.2 – *DIADORA / DADOR Dry Waterwear [fig.]*).
10. 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).
11. Beide Zeichen bestehen aus dem englischen Wort "one", das mit "Eins, ein(e), eine(r, s), einzige(r, s), irgendein(e)" übersetzt wird (vgl. Pons Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/one>; abgerufen am 16.082024). Wenn man der widerspruchsgegnersischen Partei folgen würde, bestünde die Widerspruchsmarke aus dem englischen Wort "on", das als Präposition insbesondere mit "auf, an", als Adverb mit "an" und als Adjektiv im elektronisch/technischen Bereich als "Einschalter" (on switch) übersetzt wird (vgl. Pons Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/on>; abgerufen am 16.082024). Allerdings ist die Lesart im Sinne von "on" oder "ON-e" nicht naheliegend. Wie bereits ausgeführt (vgl. Ziff. 9 hiavor) kann der zusätzliche Buchstabe "e" nicht einfach ausgeblendet werden und die Kombination "Einschalter-e" (Einschalter elektronisch?) ergibt keinen Sinn. Trotz Gross- und Kleinschreibung ist deshalb auch bei der Widerspruchsmarke vom Sinngehalt "Eins, eine(r)" auszugehen.
12. Zusammenfassend ist somit von einer ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen auf allen drei Ebenen auszugehen. Die beiden Zeichen unterscheiden sich lediglich durch die unterschiedliche Gross- und

Kleinschreibung und leichte grafische Ausgestaltung und sind daher im Klangbild und im Sinngehalt sogar identisch.

13. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Während die elektronischen Publikationen und die Ausbildungsdienstleistungen eher mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben resp. in Anspruch genommen werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – *PALLAS / Pallas Seminare [fig.]*), ist bei den restlichen Waren der Klasse 9 von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW*). Dasselbe gilt auch für die Dienstleistungen der Klassen 42, wobei bei diesen teilweise sogar von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist, da sie sich in der Regel an ein Fachpublikum richten (BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]*; BVGer B-6173/2018, E. 4.2 – *World Economic Forum [fig.] / Zurich Economic Forum [fig.]*; BVGer B-684/2017, E. 3.2 – *Quantex / Quantum CapitalPartners* und BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple [fig.]*, *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]*). Die Dienstleistungen der Klasse 37 werden sowohl von Durchschnittsabnehmern als auch von Fachleuten und nicht täglich in Anspruch genommen. Für diese Dienstleistungen ist mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit zu rechnen, da die Abnehmer die entsprechenden Angebote in der Regel eingehender prüfen, zumal die Kompatibilität mit den zu installierenden resp. zu reparierenden Waren gegeben sein muss.
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 "ONe ((fig.))" kann in der Bedeutung von "Eins, eine(r)" in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu. Dies spiegelt sich auch in der Institutspraxis, welche den Zeichenbestandteil ONE trotz seines positiven Gehalts als grundsätzlich unbestimmt erachtet (vgl. Prüfungshilfe unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml> [Markenprüfung]).
5. Die widerspruchsgegenerische Partei argumentiert, das "On"-Zeichen sei banal und zähle zum Gemeingut. Die Widerspruchsmarke enthalte darüber hinaus auch keine weiteren unterscheidungskräftigen Wort- oder Bildelemente und sei deshalb für die Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Soft- und Hardware sowie den elektronischen Geräten in den Klassen 9 und 42 aufgrund ihrer Bedeutung im Sinne von "Einschalten" sogar beschreibend.
6. Dieser Ansicht kann jedoch nicht gefolgt werden, zumal der Widerspruchsmarke eben gerade nicht einfach der Sinngehalt "Einschalten" zukommt (vgl. III. C. Ziff. 11 hiavor). Selbst wenn man im Zeichen

"ON/Einschalten elektronisch" sehen würde – was insbesondere aufgrund der Positionierung des Buchstabens "e" am Ende des Zeichens nicht naheliegend ist – so ergäbe diese Lesart immer noch keinen konkreten oder gar beschreibenden Sinn. Weiter verfügt das Zeichen über eine nicht banale grafische Gestaltung, zumal nicht nachgewiesen werden kann, dass die Ausgestaltung des Buchstabens "O" in der Form eines Einschaltknopfes/-symbols üblich ist. Aufgrund all dieser Faktoren hält das Institut daran fest, dass die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang verfügt.

7. Das einzige Wortelement der Widerspruchsmarke "ONe" wird integral in die angefochtene Marke übernommen. Eine solche Übereinstimmung in wesentlichen Bestandteilen einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übereinstimmende Element oder die übernommene Widerspruchsmarke schwach sind und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden werden (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die jüngere Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke nur durch die unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung und die leicht abweichende grafische Ausgestaltung. Auch der Sinngehalt des Gesamtzeichens wird – entgegen der Ansicht der widerspruchsgegnерischen Partei – durch die vom Widerspruchszeichen abweichende Ausgestaltung des Buchstabens "O" am Wortanfang nicht verändert. Vielmehr liest der Abnehmer beiderseits auf Anhieb "ONE" (vgl. III. C. Ziff. 11 hiervor).
8. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie im Sinngehalt ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die Vergleichswaren und -dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 42 mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. Ziff. 3 hiervor). Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Falls das Publikum, insbesondere aufgrund der leicht unterschiedlichen grafischen Ausgestaltung, die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Zudem sind in der grafischen Gestaltung der beiden Zeichen insofern Übereinstimmungen erkennbar, als beide Anfangsbuchstaben "O/o", wenn auch an anderer Stelle, Unterbrechungen aufweisen. Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass die angefochtene Marke ohne Farbanspruch eingetragen wurde und somit grundsätzlich in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt ist, mithin auch in gleichen oder ähnlichen Farben wie die Widerspruchsmarke (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1).
9. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103839 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 806289 "one ((fig.))" für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103839 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806289 - "one ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. August 2024

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).