

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 103891 und 103892 in Sachen

TWINT AG
Stauffacherstrasse 31
8004 Zürich

Widersprechende Partei

vertreten durch

BKS Rechtsanwälte AG
Thunstrasse 63
Postfach 371
3000 Bern 6

CH-Marke Nr. 697278 - ((fig.))



CH-Marke Nr. 697276 – ((fig.))



gegen

Patrick Thiebaud
Route De Malagnou 219
1224 Chêne-Bougeries

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 807704 - ((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. 807704 - "((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.12.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau;
Klasse 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers;
Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
2. Am 20.03.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 697278 - ((fig.)) (Widerspruch Nr. 103891; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) und Nr. 697276 – ((fig.)) (Widerspruch Nr. 103892; nachfolgend Widerspruchsmarke 2).
4. Die Widerspruchsmarken sind u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: Erstellung von Rechnungsausdrucken, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buchführung; Werbung

und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbefläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Marktständen zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Versandwerbung; Verteilen von Werbemitteln; Marketing, Marktforschung; Unternehmensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel über elektronische Kanäle (auch Internet); Hilfe bei der Abwicklung von Handelsgeschäften für Dritte, inklusive Auskünfte darüber; Verwaltung von Kundenadressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahrzeugen; Vervielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, insbesondere elektronische Verarbeitung von Geschäfts-, Finanzabläufen und Transaktionsdaten im Zahlungsverkehr; Dateiverwaltung in Computerablagen; Verwaltung von Treueprogrammen mit Rabatten oder Anreizen; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung;

Klasse 36: Clearing (Verrechnungsverkehr), Kapitaltransfer (elektronisch), Gewährung von Teilzahlungskrediten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Inkassogeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen; Überwachung, Analyse und Auswertung von Transaktionsdaten im Zahlungsverkehr; finanzielle Beratung von Unternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle;

Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computerhardware und -software und Wartung von Computersoftware; Wartung von Datenbanksoftware; Wartung von Software für den Internetzugang; Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen für Kommunikationssysteme; Erarbeiten von Anwendungssoftware im Bereich mobiler Betriebssysteme (Mobile App); Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für e-Business-Portale; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für e-Business-Portale zur Analyse von Transaktionsdaten im Zahlungsverkehr; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für e-Business-Portale im Bereich der Verpackung, des Versandes und der Verteilung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für e-Business-Portale zur Digitalisierung von Briefen, Briefsendungen sowie Dokumenten; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für e-Business-Portale zur Verwaltung alternativer Zustelladressen und zur Sendungsverfolgung von Briefen und Paketen; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen des Versandes signierter und/oder verschlüsselter elektronischer Post; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen der elektronischen Übermittlung von Daten und Informationen; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen des elektronischen Empfanges von Briefpost; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen der Verwaltung alternativer Zustelladressen und der Sendungsverfolgung von Briefen und Paketen; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen der elektronischen Signatur; Digitalisierung von Briefen, Briefsendungen sowie Dokumenten; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, insbesondere für Kommunikationssysteme, im Bereich mobiler Betriebssysteme (Mobile App), für e-Business-Portale, für das Ermöglichen des Versandes signierter und/oder verschlüsselter elektronischer Post, für das Ermöglichen der elektronischen Übermittlung von Daten und Informationen und für das Ermöglichen der elektronischen Signatur; Vermietung von Betriebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Vermietung von Computersoftware; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Internet-Portals und den Zugang dazu; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von herunterladbarer Datenimport- und verwaltungssoftware; Design von Webseiten; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte; Beratungs- und Informationsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

5. Mit Verfügung vom 21.03.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
6. Nachdem sich die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist nicht zu den Widersprüchen hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion in beiden Verfahren mit Verfügung vom 06.05.2024 abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103891 und 103892 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden in denselben Klassen für gleiche Dienstleistungen beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB, ICB BANKING*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. 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 Widerspruchsmarken wurden am 29.09.2016 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 18.12.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken 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 Widerspruchsgebühren wurden 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 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. 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*; BVGer B-380/2020, E. 2.2 – *somfy (fig.) / Comfy*). 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.)*). Bloss 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*).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau;
Klasse 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers;
Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
4. Die Widerspruchsmarken sind u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: [...] Werbung und Verkaufsförderung, [...]; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; [...] Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze; [...] Verwaltung von Kundenadressdateien; [...] Vervielfältigung von Dokumenten; [...] Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; [...];
Klasse 36: [...] Finanzwesen; Geldgeschäfte; [...] Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen [...];
Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computerhardware und -software und Wartung von Computersoftware; [...] wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, insbesondere für Kommunikationssysteme, im Bereich mobiler Betriebssysteme (Mobile App), für e-Business-Portale, für das Ermöglichen des Versandes signierter und/oder verschlüsselter elektronischer Post, für das Ermöglichen der elektronischen Übermittlung von Daten und Informationen und für das Ermöglichen der elektronischen Signatur; [...].
5. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 35:
 Die für die angefochtene Marke beanspruchte Dienstleistung "Publicité" wird, in deutscher Formulierung, auch in der Klasse 35 der Widerspruchsmarken beansprucht. Es besteht insoweit Dienstleistungsgleichheit. Die angefochtenen "gestion, organisation et administration des affaires commerciales" sind hochgradig gleichartig resp. teilweise identisch mit der "Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze" der Widerspruchsmarken. Soweit die jüngere Marke mit dem

Dienstleistungsoberbegriff "*gestion, organisation et administration des affaires commerciales*" ebenfalls Schutz für die Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze beansprucht, besteht Dienstleistungsgleichheit, soweit es sich um Geschäftsführungs-Dienstleistungen in anderen Wirtschaftsbereichen handelt, besteht aufgrund des zu ihrer Erbringung erforderlichen fachlichen Know-hows und der Zweckbestimmung jedenfalls starke Gleichartigkeit. Bei den für die Widerspruchsmarken in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "*Verwaltung von Kundenadressdateien; Vervielfältigung von Dokumenten*" handelt es sich um typische Büroarbeiten. Die Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit mit den angefochtenen Dienstleistungen "*travaux de bureau*" ist offensichtlich.

6. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 36:
 Die in dieser Klasse angefochtenen Dienstleistungen "*Services financiers, monétaires; services d'assurance; services de biens immobiliers*" werden, in deutscher Formulierung, auch in der Klasse 36 der Widerspruchsmarken beansprucht. Bei den verbleibenden angefochtenen "*Services bancaires*" handelt es sich selbstredend im Wesentlichen um Dienstleistungen des Finanzwesens, welche dem entsprechenden Oberbegriff der Widerspruchsmarken gleichzusetzen sind resp. unter diesen subsumiert werden können.
7. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 42:
 Die angefochtenen Dienstleistungen "*conception et développement d'ordinateurs et de logiciels*" entsprechen den "*Entwurf, Entwicklung von Computerhardware und -software*" der Widerspruchsmarken, es besteht Dienstleistungsgleichheit. Bei den weiter angefochtenen "*Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification*" handelt es sich durchwegs um wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, welche unter den entsprechenden, breiten Oberbegriff der Widerspruchsmarken fallen, zumal die Letzterem bei den Widerspruchsmarken beigefügte Aufzählung einzelner Dienstleistungen lediglich beispielhalber ("*[...] insbesondere [...]*") erfolgt. Die Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit der angefochtenen "*services de contrôle de qualité et d'authentification*" erhellt auch aus dem Umstand, dass die Widerspruchsmarken mit den beispielhalber beigefügten technologischen Dienstleistungen u.a. "*für das Ermöglichen des Versandes signierter und/oder verschlüsselter elektronischer Post, für das Ermöglichen der elektronischen Übermittlung von Daten und Informationen und für das Ermöglichen der elektronischen Signatur*" und damit offensichtlich im selben Bereich der Authentifizierungs-Dienstleistungen geschützt sind.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen 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 Bildmarken "((fig.))" (Widerspruchsmarken) und "((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildmarken bzw. Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen (vgl. auch Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 195 zu Art. 3). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).

3. Die Widerspruchsmarke 2 besteht aus einem abstrakten, in Graustufen gehaltenen grafischen Element einer stilisierten, von Seitenlinien flankierten Tropfenform, das sich auf einem etikettenhaften, rahmenmässigen weissen Hexagon befindet. Die Widerspruchsmarke 1 besteht aus dem gleichen grafischen Element in Alleinstellung und ist in schwarzer Farbe gehalten. Das Bildelement besteht aus zwei in einen abgerundeten Spitz verlaufenden Strichen, die gespiegelt wiederum nach oben verlaufen. In der Zeichenmitte weisen die Zeichen eine Tropfenform auf, wobei der sich im linken Zeichenteil befindende Strich am oberen Ende abgerundet zur Zeichenmitte verläuft.
4. Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus zwei in einen abgerundeten Spitz verlaufenden Strichen, die gespiegelt wiederum nach oben verlaufen. In der der Zeichenmitte weist auch das jüngere Zeichen eine Tropfenform auf, wobei die sich am linken und am rechten Zeichenteil befindenden Striche am oberen Ende abgerundet zur Zeichenmitte verlaufen.
5. Die Zeichen unterscheiden sich lediglich dadurch, dass bei der angefochtenen Marke nicht nur der sich auf der linken Seite der "Tropfen"-Form platzierte Strich, sondern auch derjenige am rechten Zeichenteil am oberen Ende abgerundet zur Zeichenmitte verläuft. Das übereinstimmende Merkmal einer von Strichen umfassten Tropfenform ist beiderseits klar erkennbar. Das in der Widerspruchsmarke 2 als Hintergrund resp. rahmenmässig verwendete Hexagon erscheint wie eine grafische Ausschmückung und vermag das in der Zeichenmitte platzierte Bildelement des stilisierten Tropfens nicht in den Hintergrund zu drängen. Die bei den Vergleichszeichen vorhandenen, geringfügigen Unterschiede bei der Linienführung der von Seitenlinien flankierten Tropfenform sind ebenfalls kaum wahrnehmbar. Gleiches gilt für den Umstand, dass bei den Widerspruchsmarken der Übergang von der Tropfenform zum linksseitigen Strich eine kleine Unterbrechung aufweist, während er beim jüngeren Zeichen nahtlos verläuft, und dass bei Letzterem die Abrundungen an den oberen Enden der beiden Seitenstriche stärker angewinkelt sind. Die festgestellten Unterschiede vermögen den Gesamteindruck der streitverfangenen Zeichen im Erinnerungsvermögen der massgeblichen Abnehmer nicht zu beeinflussen. Die grafischen Gestaltungen der von Seitenstrichen eingefassten Tropfenformen sind folglich hochgradig ähnlich und unterscheiden sich lediglich in untergeordneten Details. Weiter weist die widersprechende Partei zu Recht darauf hin, dass sowohl die Widerspruchsmarken als auch die angefochtene Marke ohne Farbanspruch eingetragen wurden und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen, mithin auch in gleichen oder ähnlichen Farben, geschützt sind (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Weder die Widerspruchsmarken noch die angefochtenen Marke verfügen über einen erkennbaren Sinngehalt, womit auch auf der sinngehaltlichen Ebene keine Unterschiede bestehen, welche die starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen in ihren grafischen Gestaltungen zu kompensieren vermögen.
6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und in Anspruch genommen 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). Bezüglich der hier massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 ist folgendes festzustellen: Die Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich an Geschäftsleitungen von Unternehmen resp. an ein

Fachpersonal im Bereich der Geschäfts- und Unternehmensführung. Es ist tendenziell von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, weil Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses erfahrungsgemäss regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-684/2017, E. 3.2 – *Quantex / Quantum CapitalPartners*). Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 36 ausgegangen (vgl. Richtlinien Teil 6, Ziff. 6.6 und zuletzt BVGer B-429/2022, E. 3 – *Zwei Kreise (fig.) / Savl (fig.)*). Bei der Auswahl und Inanspruchnahme der nicht alltäglichen Vergleichsdienstleistungen der Klasse 42 ist von einem leicht erhöhten bis hohen Aufmerksamkeitsgrad des Publikums auszugehen, zumal sie sich an ein zwar breites, aber typischerweise ebenfalls geschäftlich interessiertes Publikum richten (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple (fig.)*, *Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)*, BVGer B-4612/2019, E. 3 – *HANA / Hanalytics (fig.)*).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Die Widerspruchsmarken bestehen aus dem grafischen Element einer stilisierten, von Seitenlinien flankierten Tropfenform, die bei der Widerspruchsmarke 1 in Alleinstellung erscheint und sich bei der Widerspruchsmarke 2 auf einem etikettenhaften, rahmenmässigen weissen Hexagon befindet (vgl. III. C. Ziff. 4 hiavor). Die Widerspruchsmarken erschöpfen sich weder in einer üblichen bzw. naheliegenden grafischen Darstellung der beanspruchten Dienstleistungen, noch handelt es sich um eine banale geometrische Form oder eine kennzeichnungsschwache Kombination derselben. Die konkrete bildliche Darstellung ist in Verbindung mit den hier massgeblichen Dienstleistungsklassen 35, 36 und 42 weder direkt beschreibend noch üblich. Die Widerspruchsmarken verfügen daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.

4. Der Umstand, dass beide Marken als stilisierte Tropfenform wahrgenommen werden, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – *Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.)*). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – *Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.)*, BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – *Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)* und BVGer B-6628/2019, E. 2.3.2 – *Polospieler (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)*).
5. Die Ausgestaltung der angefochtenen Marke lehnt sich an die Widerspruchsmarken derart an, dass sich nicht annehmen lässt, dass sie eine eigenständige Gestaltung des Tropfen-Motivs darstellt. Die Zeichen sind beinahe identisch und erscheinen, soweit die Unterschiede überhaupt wahrgenommen werden, als blosser Bearbeitung beziehungsweise Variation der Widerspruchsmarken. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das Bewusstsein bei der Unterscheidung von (wie in casu) abstrakten Formen, Figuren und Symbolen weniger spezifisch vorgeht als bei Wörtern. Unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen weniger stark in Erinnerung als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wortmarken. Massgebend sind die grossen Züge und nicht die Einzelheiten der Bildmarken (vgl. auch BVGer B-264/2017, E. 6.5 – *[Winkel] (fig.) / [Winkel] (fig.)* mit Verweisen).
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker von den Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke 1 und das Bildelement der Widerspruchsmarke 2 werden praktisch unverändert in die angefochtene Marke übernommen, wobei Letztere ausschliesslich aus ebendiesem Bildelement besteht. Die Zeichen unterscheiden sich lediglich in geringen Unterschieden bei der Linienführung der Tropfen-

Grafik und den diese flankierenden Seitenstrichen. Sie sind hochgradig ähnlich und unterscheiden sich lediglich in untergeordneten Details (vgl. III. C. Ziff. 6). Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Dienstleistungen mit (leicht) erhöhter bis hoher Aufmerksamkeit ausgesucht 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). Es besteht mithin die Gefahr, dass die minimalen Unterschiede bei der grafischen Ausgestaltung der Vergleichszeichen selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit übersehen werden. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des in der Widerspruchsmarke 2 zusätzlich enthaltenen, rahmenmässigen verwendeten Hexagons, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der ausgeprägten Dienstleistungsnahe 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). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarken, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügen, offenbleiben.

7. Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103891 und Nr. 103892 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 807704 "((fig.))" 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). 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).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke, in einer einzigen Widerspruchsschrift, Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 103891 und Nr. 103892. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden in denselben Klassen für gleiche Dienstleistungen beansprucht. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnersche Partei der widersprechenden Partei die beiden Widerspruchgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Widerspruchsverfahren Nr. 103891 und Nr. 103892 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103891 und Nr. 103892 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 807704 - "((fig.))" wird widerrufen.
4.
Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. September 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).