

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103712 in Sachen

Nothing AG
Kirchstrasse 175
3084 Wabern-Bern

Widersprechende Partei

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich)
Beethovenstrasse 49
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 784170 - NOTHING

gegen

Nothing Technology Limited
80 Cheapside
EC2V 6EE GB-London
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

M. ZARDI & CO. S.A.
Via G. B. Pioda 6
6900 Lugano

CH-Marke Nr. 802693 - NOTHING

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 802693 - "NOTHING " (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 01.09.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Computer-Hardware; Computer; Tablet-Computer; mobile Computer; Laptops (Computer); Mobiltelefone; Telekommunikationsgeräte; Telekommunikationsapparate; Datenverarbeitungsapparate; Fernsehergeräte; Fernbedienungsapparate; digitale Fernsehgeräte; Smartphones; Datenbrillen; Smartwatches; Smartringe, Smartbänder und Smartarmbänder; kodierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; tragbare Aktivitäts-Tracker; GPS-Geräte (Global Positioning System); drahtlose Kommunikationsgeräte; Lautsprecher; drahtlose Lautsprecher; Kopfhörer; Headsets; Ohrhörer; elektronische Masken; elektrische Adapter; Batterieladegeräte; drahtlose Ladegeräte; elektrische Batterien; Datenkabel; USB-Kabel; USB-Sticks; elektronische Buchleser; Internet der Dinge (IoT) Gateways, Sensoren und Reichweitenverlängerer (Antennen); Computer-Hardware-Module zur Verwendung in elektronischen Geräten, die das Internet der Dinge (IoT) nutzen; Computer-Peripheriegeräte; tragbare Computer-Peripheriegeräte; Digitalkameras; Zubehör und Ersatzteile für die vorgenannten Waren; Computersoftware für die vorgenannten Waren; Anwendungssoftware für die vorgenannten Waren; Computersoftware zur Verwendung auf mobilen elektronischen Handgeräten und anderer Unterhaltungselektronik; Betriebssoftware für die vorgenannten Waren; Betriebssysteme für die vorgenannten Waren; Computerbetriebssoftware für Mobiltelefone, Smartphones, Computer und Tablet-Computer; Telekommunikationssoftware; Computeranwendungssoftware zur Verwendung bei der Implementierung des Internets der Dinge (IoT); Cloud-Server; herunterladbare Veröffentlichungen; Ohrstöpsel; Schutzmasken; Atemschutzmasken; Gehäuse und Hüllen für die vorgenannten Waren; Schutzhüllen für Laptops.*
 - 42 *Design und Entwicklung von Computerhardware; technologische Forschung; Forschung und Entwicklung neuer Produkte für Dritte; Industriedesign; Verpackungsdesign; Design und Entwicklung von Computersoftware; Design und Entwicklung von Computerplattformen; Softwaredesign und -entwicklung in den Bereichen erweiterte Realität, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Internet der Dinge; Computerprogrammierung; cloud computing; Cloud-Hosting-Providerdienste; Zurverfügungstellung virtueller Computersysteme durch Cloud computing; Software as a Service [SaaS]; Platform as a Service [PaaS]; Installation und Wartung von Software; Hosting von Multimedia-Unterhaltungsinhalten; Hosting digitaler Inhalte, online; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Software; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Online-Betriebssoftware für Computernetzwerke und -server; Softwarefehlerbehebung; technische Unterstützungsdienstleistungen für Computersoftware; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; elektronische Datenspeicherung; externe Datensicherung; IT-Dienstleistungen; Informations-, Beratungs- und Consultingdienste im Zusammenhang mit den vorgenannten Diensten, wobei alle vorgenannten Dienste auch online über eine Datenbank oder das Internet erbracht werden; alle vorgenannten Dienstleistungen beziehen sich exklusiv auf Mobilgeräte, Mobiltelefone, Smartphones, tragbare intelligente Geräte (smart device), Kopfhörer, Ohrknospen und Lautsprecher sowie Software für die vorgenannten Produkte.*
2. Am 01.12.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 784170 "NOTHING" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Computersoftware; herunterladbare Computersoftware; Apps für Mobiltelefone.*
 - 42 *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Softwaredesign und -entwicklung in den Bereichen augmented reality (erweiterte Realität), virtual reality (virtuelle Realität), mixed reality (gemischte Realität) oder extended reality (erweiterte Realität), künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data und Distributed-Ledger-Technologien (Blockchain); Computerprogrammierung; Cloud Computing; Cloud-Hosting-Provider-Dienste; Software as a Service [SaaS]; Platform as a*

Service [PaaS]; Vermietung von Computersoftware; Installation und Wartung von Software; Online-Hosting digitaler Inhalte; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung nicht herunterladbarer Software; technische Unterstützungsdienste für Computersoftware; elektronische Datenspeicherung; Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informations- und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch online über eine Datenbank oder das Internet.

4. Mit Verfügung vom 05.12.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 05.03.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem den Einwand der fehlenden Bevollmächtigung der widersprechenden Partei.
6. Mit Verfügung vom 07.03.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 08.04.2024 replizierte die widersprechende Partei innert Frist und reichte eine auf Keller Schneider Patent- und Markenanwälte lautende Vollmacht ein.
8. Mit Verfügung vom 09.04.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 08.05.2024 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 14.05.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. 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 08.02.2022, die angefochtene Marke am 31.10.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

Prozessuales

1. Die widerspruchsgegenerische Partei macht in ihrer Stellungnahme vom 05.03.2024 u.a. geltend, die Einreichung des Widerspruchs sei rechtsmissbräuchlich erfolgt. Die Konfliktparteien hätten eine weltweite Koexistenzvereinbarung unterzeichnet, in der sich die widersprechende Partei verpflichtete, keine neuen Widersprüche gegen die hier angefochtene Marke einzureichen. Zudem sei die widersprechende Partei Inhaberin von weiteren "Nothing"-Marken, die ausserhalb der Benutzungsschonfrist seien. Einzig zwecks Umgehung des Benutzungsnachweises habe die widersprechende Partei die Widerspruchsmarke Nr. 784170 "NOTHING" angemeldet und den Widerspruch darauf gestützt. Auch dieses Verhalten sei rechtsmissbräuchlich.
2. Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein. Es handelt sich insoweit um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form

erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüberhinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen-, namens- oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 1, auf www.ige.ch).

3. Das Bundesverwaltungsgericht hält in seinem Urteil B-5129/2016 fest, dass zivilrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen keiner Überprüfung auf Rechtsmissbräuchlichkeit zugänglich sind (vgl. B-5129/2016, E. 5.1 – CHROM-OPTICS / CHROM-OPTICS). Ein allfälliges Zuwiderhandeln gegen die Abgrenzungs- bzw. Koexistenzvereinbarung kann somit nicht Thema eines Widerspruchsverfahrens sein.
4. Ebenfalls nicht gehört werden kann das Argument der widerspruchsgegnerischen Partei, wonach die Widerspruchsmarke einzig zur Umgehung der Benutzungspflicht angemeldet worden sei, es sich mithin um eine Defensivmarke handle. Das Bundesverwaltungsgericht lehnt dieses Argument im Widerspruchsverfahren denn auch klar ab (vgl. BVGer B-1251/2015, E. 10 – SKY, SKY TV / skybranding; BVGer B-2165/2018, E. 2.2 – Hero (fig.) / Heera (fig.)).
5. Das Argument des Rechtsmissbrauchs kann somit in diesem Verfahren nicht gehört werden.

Antrag auf Aussonderung

6. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die widerspruchsgegnerische Partei ersuchte in ihrer Stellungnahme um Aussonderung gewisser Passagen betreffend eine Koexistenzvereinbarung (betrifft die Stellungnahme vom 05.03.2024) mit der Begründung, dass es sich hierbei um vertrauliche Angaben handle. Diesem Gesuch wird stattgegeben. Die entsprechenden Passagen der Stellungnahme vom 05.03.2024 werden daher im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleiche Waren und Dienstleistungen eingetragen sind. Weiter sind vom Markenschutz gemäss Art. 3 lit. b MSchG jene Zeichen ausgeschlossen, die für ein identisches Zeichen und für 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. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 Computer-Hardware; Computer; Tablet-Computer; mobile Computer; Laptops (Computer); Mobiltelefone; Telekommunikationsgeräte; Telekommunikationsapparate; Datenverarbeitungsapparate; Fernsehgeräte; Fernbedienungsapparate; digitale Fernsehgeräte; Smartphones; Datenbrillen; Smartwatches; Smartringe, Smartbänder und Smartarmbänder; kodierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; tragbare Aktivitäts-Tracker; GPS-Geräte (Global Positioning System); drahtlose Kommunikationsgeräte; Lautsprecher; drahtlose Lautsprecher; Kopfhörer; Headsets; Ohrhörer; elektronische Masken; elektrische Adapter; Batterieladegeräte; drahtlose Ladegeräte; elektrische Batterien; Datenkabel; USB-Kabel; USB-Sticks; elektronische Buchleser; Internet der Dinge (IoT) Gateways, Sensoren und Reichweitenverlängerer (Antennen); Computer-Hardware-Module zur Verwendung in elektronischen Geräten, die das Internet der Dinge (IoT) nutzen; Computer-Peripheriegeräte; tragbare Computer-Peripheriegeräte; Digitalkameras; Zubehör und Ersatzteile für die vorgenannten Waren; Computersoftware für die vorgenannten Waren; Anwendungssoftware für die vorgenannten Waren; Computersoftware zur Verwendung auf mobilen elektronischen Handgeräten und anderer Unterhaltungselektronik; Betriebssoftware für die vorgenannten Waren; Betriebssysteme für die vorgenannten Waren; Computerbetriebssoftware für Mobiltelefone, Smartphones, Computer und Tablet-Computer; Telekommunikationssoftware; Computeranwendungssoftware zur Verwendung bei der Implementierung des Internets der Dinge (IoT); Cloud-Server; herunterladbare Veröffentlichungen; Ohrstöpsel; Schutzmasken; Atemschutzmasken; Gehäuse und Hüllen für die vorgenannten Waren; Schutzhüllen für Laptops.
- 42 Design und Entwicklung von Computerhardware; technologische Forschung; Forschung und Entwicklung neuer Produkte für Dritte; Industriedesign; Verpackungsdesign; Design und Entwicklung von Computersoftware; Design und Entwicklung von Computerplattformen; Softwaredesign und -entwicklung in den Bereichen erweiterte Realität, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Internet der Dinge; Computerprogrammierung; cloud computing; Cloud-Hosting-Providerdienste; Zurverfügungstellung virtueller Computersysteme durch Cloud computing; Software as a Service [SaaS]; Platform as a Service [PaaS]; Installation und Wartung von Software; Hosting von Multimedia-Unterhaltungsinhalten; Hosting digitaler Inhalte, online; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Software; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Online-Betriebssoftware für Computernetzwerke und -server; Softwarefehlerbehebung; technische Unterstützungsdienstleistungen für Computersoftware; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; elektronische Datenspeicherung; externe Datensicherung; IT-Dienstleistungen; Informations-, Beratungs- und Consultingdienste im Zusammenhang mit den vorgenannten Diensten, wobei alle vorgenannten Dienste auch online über eine Datenbank oder das Internet erbracht werden; alle vorgenannten Dienstleistungen beziehen sich exklusiv auf Mobilgeräte, Mobiltelefone, Smartphones, tragbare intelligente Geräte (smart device), Kopfhörer, Ohrknospen und Lautsprecher sowie Software für die vorgenannten Produkte

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 Computersoftware; herunterladbare Computersoftware; Apps für Mobiltelefone.
- 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Softwaredesign und -entwicklung in den Bereichen augmented reality (erweiterte Realität), virtual reality (virtuelle Realität), mixed reality (gemischte Realität) oder extended reality (erweiterte Realität), künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data und Distributed-Ledger-Technologien (Blockchain); Computerprogrammierung; Cloud Computing; Cloud-Hosting-Provider-Dienste; Software as a Service [SaaS]; Platform as a Service [PaaS]; Vermietung von Computersoftware; Installation und Wartung von Software; Online-Hosting digitaler Inhalte; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung nicht herunterladbarer Software; technische Unterstützungsdienste für Computersoftware; elektronische Datenspeicherung; Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informations- und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch online über eine Datenbank oder das Internet

Angefochtene Waren in Klasse 9

4. Die Widerspruchsmarke geniesst in Klasse 9 Schutz für den breiten Begriff *Computersoftware*. Folgende Waren der angefochtenen Marke fallen unter diese Formulierung: *Computersoftware für die vorgenannten Waren; Anwendungssoftware für die vorgenannten Waren; Computersoftware zur Verwendung auf mobilen elektronischen Handgeräten und anderer Unterhaltungselektronik; Betriebssoftware für die vorgenannten Waren; Betriebssysteme für die vorgenannten Waren; Computerbetriebssoftware für Mobiltelefone; Telekommunikationssoftware; Computeranwendungssoftware zur Verwendung bei der Implementierung des Internets der Dinge (IoT)*. Diesbezüglich besteht nicht weiter zu diskutierende Warenidentität.
5. Praxisgemäss werden *Computersoftware* und *Computer-Hardware* als gleichartig qualifiziert, da es sich dabei um Waren handelt, die eng zusammengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können. Abnehmerkreise und Vertriebsstätten sind zudem oft dieselben (vgl. u.a. BVGer B-758/2007 [26.07.2007], E. 5.1 – G-mode / GMODE). *Computersoftware* der Widerspruchsmarke ist somit gleichartig zu *Computer-Hardware; Computer; Tablet-Computer; mobile Computer; Laptops (Computer); Datenverarbeitungsapparate; Computer und Tablet-Computer; Cloud-Server*.
6. Ebenfalls Gleichartigkeit besteht zwischen Computerperipheriegeräten und Software, da für das Funktionieren von Peripheriegeräten der Einsatz von spezifischer Software gefordert ist (vgl. z.B. die App "Maus- und Tastaturcenter von Microsoft, auf <https://support.microsoft.com>, abgerufen am 26.09.2024). Diese konfligierenden Waren stehen somit in einem Ergänzungsverhältnis zueinander. In casu ist somit *Computersoftware* der Widerspruchsmarke gleichartig zu *drahtlose Lautsprecher; Lautsprecher; Kopfhörer; Headsets; Ohrhörer; elektronische Masken; Computer-Hardware-Module zur Verwendung in elektronischen Geräten, die das Internet der Dinge (IoT) nutzen; Computer-Peripheriegeräte; tragbare Computer-Peripheriegeräte; USB-Sticks; Zubehör und Ersatzteile für die vorgenannten Waren; Internet der Dinge (IoT) Gateways, Sensoren und Reichweitenverlängerer (Antennen)*.
7. Unter die angefochtenen Waren *Telekommunikationsgeräte; Telekommunikationsapparate* sowie *drahtlose Kommunikationsgeräte* fallen auch Smartphones, d.h. Handheld-Geräte mit einem mobilen Betriebssystem, das Computer-, Telefon-, Internet- und Netzwerkfunktionen kombiniert. Diese Geräte verwenden Software, um zu funktionieren, aber sie ermöglichen es den Nutzern auch, andere Software herunterzuladen, zu installieren und zu nutzen (sogenannte „Apps“). Weiter handelt es sich bei den angefochtenen *Fernsehgeräten, digitale Fernsehgeräte* um Geräte, die Bilder anzeigen und Ton wiedergeben. Diese breite Kategorie umfasst auch Smart-TVs, die neben ihrer Hauptfunktion das Herunterladen, die Installation und die Nutzung von Anwendungen ermöglichen, um die Funktionalität des Produkts zu erhöhen und/oder die Benutzererfahrung zu verbessern. Die konkurrierenden Waren stehen somit in einem Ergänzungsverhältnis, da die letztere für die Nutzung der ersteren wichtig ist. Außerdem werden sie regelmässig über die gleichen Vertriebskanäle angeboten und sie richten sich an die gleichen Abnehmer. Die Gleichartigkeit zwischen *Computersoftware* der Widerspruchsmarke und *Telekommunikationsgeräte; Telekommunikationsapparate; drahtlose Kommunikationsgeräte; Mobiltelefone; Smartphones; Fernsehgeräte, digitale Fernsehgeräte* der angefochtenen Marke ist somit gegeben.
8. Auch die angefochtenen *Datenbrillen; Smartwatches; Smartringe, Smartbänder und Smartarmbänder; kodierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; tragbare Aktivitäts-Tracker; elektronische Buchleser; Digitalkameras* verfügen über eine Betriebssystemsoftware. Entsprechend den obigen Ausführungen ist auch zwischen diesen Waren und *Computersoftware* der Widerspruchsmarke die Gleichartigkeit gegeben. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf *GPS-Geräte (Global Positioning System)* sowie die angefochtenen *Fernbedienungsapparate*. Unter letztere können z.B. auch kabellose Computermäuse subsumiert werden, zu deren Gebrauch eine entsprechende Software-app unabdingbar ist.
9. Bei den angefochtenen *herunterladbaren Veröffentlichungen* handelt es sich um elektronische Versionen traditioneller Medien wie E-Books, elektronischen Zeitschriften oder Online-Zeitungen. Es ist üblich, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen an die Verbraucher in Form von elektronischen Publikationen über Tablet-Lesegeräte anzubieten, die mittels Computersoftwareanwendungen (Apps) gelesen werden können. Diese Apps werden durch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Computersoftware* abgedeckt. Folglich besteht ein Ergänzungsverhältnis zwischen diesen konkurrierenden Waren. Weiter können Vertriebswege und angesprochene Abnehmerkreise übereinstimmen. Somit ist die Gleichartigkeit zu

bejahen (vgl. auch Widerspruchsentscheid des EUIPO, N° 3 146 490, S. 4 – PLANETE + (fig.) / myPlanet, auf <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW>).

10. Die angefochtenen *Gehäuse und Hüllen für die vorgenannten Waren; Schutzhüllen für Laptops* gelten als Zubehör für Computerhardware. Es würde hingegen den Rahmen des Spezialitätsprinzips sprengen, wenn alleine gestützt auf die Gleichartigkeit zwischen Hardware und Computerprogrammen auch eine markenrechtlich relevante Gleichartigkeit zwischen Computerzubehör und Software bejaht würde. Art und Zweckbestimmung dieser konkurrierenden Waren sind denn auch klar unterschiedlich und sie stehen auch nicht in einem Ergänzungsverhältnis zueinander. Schliesslich differiert auch das für deren Herstellung nötige Know-how klar.
11. Die weiter angefochtenen Waren *elektrische Adapter; Batterieladegeräte; drahtlose Ladegeräte; elektrische Batterien; Datenkabel; USB-Kabel* werden zwar in Verbindung mit Waren gebraucht, die mit Hilfe von Software funktionieren. Dies genügt aber nicht, um ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis annehmen zu können. Zum Betrieb der obgenannten Waren ist keine Software nötig. Das zur Herstellung der im Konflikt stehenden Waren nötige Know-how ist unterschiedlich, es besteht kein Ergänzungsverhältnis. Die alleinige Tatsache, dass diese Waren teils über die gleichen Vertriebsstätten und an die gleichen Abnehmerkreise angeboten werden, vermag noch keine Gleichartigkeit zu begründen.
12. Ebenfalls keine Gleichartigkeit ist zwischen den angefochtenen Waren *Ohrstöpsel; Schutzmasken; Atemschutzmasken* und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auszumachen. Art und Zweckbestimmung sind denn auch komplett unterschiedlich. Auch die widersprechende Partei trägt keine Argumente vor, die für die Gleichartigkeit sprechen würden.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

13. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. die Dienstleistung *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software*. Diese breite Formulierung umfasst folgende Dienstleistungen der angefochtenen Marke: *Design und Entwicklung von Computerhardware; Design und Entwicklung von Computersoftware; Design und Entwicklung von Computerplattformen; Softwaredesign und -entwicklung in den Bereichen erweiterte Realität, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Internet der Dinge; Computerprogrammierung*. Es besteht somit Dienstleistungsidentität.
14. *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen* der Widerspruchsmarke umfassen und sind somit identisch zu *technologische Forschung; Forschung und Entwicklung neuer Produkte für Dritte; Industriedesign; Verpackungsdesign*.
15. Die Dienstleistungen *Cloud Computing; Cloud-Hosting-Provider-Dienste; Installation und Wartung von Software; Online-Hosting digitaler Inhalte; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung nicht herunterladbarer Software; technische Unterstützungsdienste für Computersoftware; elektronische Datenspeicherung; Software as a Service [SaaS]; Platform as a Service [PaaS]* werden in beiden Dienstleistungsverzeichnissen identisch beansprucht.
16. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Informations- und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Dienstleistungen* umfassen die *Informations-, Beratungs- und Consultingdienste im Zusammenhang mit den vorgenannten Diensten, wobei alle vorgenannten Dienste auch online über eine Datenbank oder das Internet erbracht werden*. Auch diesbezüglich besteht somit Identität.
17. Die Formulierung *Dienstleistungen der Informationstechnologie* der älteren Marke und *IT-Dienstleistungen* der angefochtenen Marke sind gleich.
18. Der breite Begriff *Cloud Computing* der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtene Dienstleistung *Zurverfügungstellung virtueller Computersysteme durch Cloud computing*. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit. Das Gleiche gilt für das Verhältnis von *Online-Hosting digitaler Inhalte* der Widerspruchsmarke und *Hosting von Multimedia-Unterhaltungsinhalten* der angefochtenen Marke.
19. Die Dienstleistung *Software as a Service [SaaS]* der Widerspruchsmarke beinhaltet u.a. die angefochtene Dienstleistung *Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Online-Betriebssoftware für Computernetzwerke und -server*. Diese konkurrierenden Dienstleistungen sind somit gleich.

20. Die weiter angefochtenen Dienstleistungen *Softwarefehlerbehebung; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; externe Datensicherung* können unter die breite Formulierung *Dienstleistungen der Informationstechnologie* der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Auch diesbezüglich besteht somit Identität.
21. Die Dienstleistungen der angefochtenen Marke sind alle wie folgt eingeschränkt: *alle vorgenannten Dienstleistungen beziehen sich exklusiv auf Mobilgeräte, Mobiltelefone, Smartphones, tragbare intelligente Geräte (smart device), Kopfhörer, Ohrknochen und Lautsprecher sowie Software für die vorgenannten Produkte*. Diese Einschränkung bewirkt dabei nicht, dass keine Identität mehr gegenüber den Dienstleistungen der älteren Marke gegeben wäre, da die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, die nicht speziell eingeschränkt sind, auch die Formulierung der angefochtenen Marke umfassen.
22. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren-/Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG kumulativ Produkteidentität bzw. -gleichartigkeit und Zeichenidentität voraussetzen, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren *Gehäuse und Hüllen für die vorgenannten Waren; Schutzhüllen für Laptops; elektrische Adapter; Batterieladegeräte; drahtlose Ladegeräte; elektrische Batterien; Datenkabel; USB-Kabel; Ohrstöpsel; Schutzmasken; Atemschutzmasken (Klasse 9)* bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Zeichenidentität

1. In casu stehen sich die Wortmarken "NOTHING" gegenüber. Beide Zeichen werden ausschliesslich in Grossbuchstaben geschrieben. Sie sind somit identisch.

D. Doppelidentität

1. Betreffend die angefochtenen Waren der Klasse 9, welche in den Gleichheitsbereich des älteren Zeichens fallen, und betreffend sämtliche angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42, die alle als identisch mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gelten, ist der Widerspruch gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG bereits gutzuheissen, ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss. Folglich ist die Eintragung der angefochtenen Marke in diesem Umfang zu widerrufen (vgl. Art. 33 MSchG).

E. Verwechslungsgefahr

1. Für die angefochtenen Waren der Klasse 9, welche in den Gleichartigkeitsbereich der älteren Marke fallen, ist gemäss Art. 3 lit. b MSchG noch zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist.
2. 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).
3. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). In casu sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folgende Waren der Klasse 9 massgebend: *Computersoftware; verschiedene Computerhardwaregeräte und Kommunikationsgeräte sowie Computerperipheriegeräte*.
4. Praxisgemäss richten sich die Waren der Klasse 9, insbesondere Computersoftware und Hardware, aber

auch Telekommunikationsgeräte, an eine mediengewöhnte und –konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / überall (fig.); BVGer B-6761/2017, E. 3.2 – Qnective und Qnective (fig.) / Q qnnect (fig.).

5. 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).
6. Der Widerspruchsmarke "NOTHING" kann in der Bedeutung von "nichts" in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
7. Die Vergleichszeichen sind identisch. Aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit werden, da in casu die Vergleichszeichen identisch sind, bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit ein umso strengerer Massstab angelegt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Computerhardware, Kommunikationsgeräte und Computerperipheriegeräte gelten als klar gleichartig zu Software.
8. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Zeichenidentität sowie der klaren Gleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr auch bei erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103712 wird daher mit Ausnahme der als nicht gleichartig beurteilten Waren *Gehäuse und Hüllen für die vorgenannten Waren; Schutzhüllen für Laptops; elektrische Adapter; Batterieladegeräte; drahtlose Ladegeräte; elektrische Batterien; Datenkabel; USB-Kabel; Ohrstöpsel; Schutzmasken; Atemschutzmasken (Klasse 9)* gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 802693 "NOTHING " für die als gleichartig beurteilten Waren 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. 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 fast vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Da die Abweisung des Widerspruchs einzig betreffend ein paar weniger Waren erfolgt (insgesamt wohl weniger als 10%), sind vorliegend gute Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis der Wettschlagung der Parteikosten gegeben. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Stellungnahme vom 05.03.2024 wird im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nur mit geschwärzten Passagen offenbart.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103712 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 802693 - "NOTHING " wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

9 *Computer-Hardware; Computer; Tablet-Computer; mobile Computer; Laptops (Computer); Mobiltelefone; Telekommunikationsgeräte; Telekommunikationsapparate; Datenverarbeitungsapparate; Fernsehgeräte; Fernbedienungsapparate; digitale Fernsehgeräte; Smartphones; Datenbrillen; Smartwatches; Smartringe, Smartbänder und Smartarmbänder; kodierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; tragbare Aktivitäts-Tracker; GPS-Geräte (Global Positioning System); drahtlose Kommunikationsgeräte; Lautsprecher; drahtlose Lautsprecher; Kopfhörer; Headsets; Ohrhörer; elektronische Masken; USB-Sticks; elektronische Buchleser; Internet der Dinge (IoT) Gateways, Sensoren und Reichweitenverlängerer (Antennen); Computer-Hardware-Module zur Verwendung in elektronischen Geräten, die das Internet der Dinge (IoT) nutzen; Computer-Peripheriegeräte; tragbare Computer-Peripheriegeräte; Digitalkameras; Zubehör und Ersatzteile für die vorgenannten Waren; Computersoftware für die vorgenannten Waren; Anwendungssoftware für die vorgenannten Waren; Computersoftware zur Verwendung auf mobilen elektronischen Handgeräten und anderer Unterhaltungselektronik; Betriebssoftware für die vorgenannten Waren; Betriebssysteme für die vorgenannten Waren; Computerbetriebssoftware für Mobiltelefone, Smartphones, Computer und Tablet-Computer; Telekommunikationssoftware; Computeranwendungssoftware zur Verwendung bei der Implementierung des Internets der Dinge (IoT); Cloud-Server; herunterladbare Veröffentlichungen.*

42 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

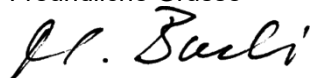
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. September 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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